



DÉCISION DE L'AFNIC

neubauer-prestige.fr

Demande n° FR-2019-01752

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE NEUBAUER

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : Neubauer-prestige.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 mai 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 mai 2019

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 janvier 2019 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la

procédure au Titulaire le 28 janvier 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 février 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 février 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <neubauer-prestige.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni la pièce suivante :

- Informations détaillées extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> et extrait Kbis du 16 décembre 2018 de la société GROUPE NEUBAUER immatriculée le 08 novembre 2007 sous le numéro 450 897 558 au R.C.S. de Paris ;
- Informations détaillées extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> relatives à la société NDJ PARIS ;
- Informations détaillées extraites du site web <https://www.societe.com> relatives à la société NDF PARIS ;
- Notice complète de la marque française « NEUBAUER » numéro 4014937 enregistrée le 25 juin 2013 pour les classes 12, 35 et 37 dont la propriété a été transmise au Requérant le 05 octobre 2016 (cf. inscription n°686285 BOPI 2016-44) ;
- Extrait du 15 janvier 2019 de la base Whois du nom de domaine <neubauer.fr> enregistré le 31 décembre 1997 par le Requérant ;
- Plusieurs extraits de la base Whois de noms de domaine incluant le terme « NEUBAUER » et notamment :
 - <neubauer-occasion.fr> enregistré le 14 mars 2008 par la société AUTOMOBILE NEUBAUER ;
 - <neubauer-nissan.fr> enregistré le 22 mai 2013 par la société NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN ;
 - <neubauer-prestige.fr> enregistré le 09 mai 2017 sous diffusion restreinte ;
- Plusieurs articles de presse citant le Requérant parus de 2014 à 2018 ;
- Captures d'écrans de pages des sites web vers lesquels renvoient plusieurs noms de domaine incluant le terme « NEUBAUER » et en particulier <neubauer.fr>, <jaguar-neubauer.espacevo.fr> et <neubauer-prestige.fr> ;
- Captures d'écrans d'extraits des comptes « NEUBAUER » sur Instagram et Facebook.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par application des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

I / L'intérêt à agir du Requérant

A- Présentation du Requérant

i) Activité du Requérant

Le Requéant, la société GROUPE NEUBAUER, exerce une activité de commerce de voitures neuves et d'occasion (Pièce n°1 : Extrait Kbis et extrait du site infogreffe.fr concernant société GROUPE NEUBAUER).

La société GROUPE NEUBAUER est un distributeur automobile de plus de 15 marques de voitures dont les prestigieuses marques Ferrari, Maserati, Jaguar, BMW ... (Pièce n°2 : Plaquette de présentation du Groupe Neubauer et capture d'écran du site « neubauer.fr »).

Fort de plus d'un siècle d'existence et de plus de 80 ans d'expérience dans la distribution automobile, le GROUPE NEUBAUER est aujourd'hui le plus grand réseau de concessionnaires d'Ile de France. Le GROUPE NEUBAUER offre à la vente des véhicules neufs et d'occasion dans plus de 30 concessions automobiles et service après-vente en Ile-de-France.

L'activité du GROUPE NEUBAUER est visible à partir du site internet accessible au lien URL suivant : <http://www.neubauer.fr/groupe/>.

La société GROUPE NEUBAUER bénéficie aujourd'hui d'une renommée incontestable sur le territoire français et tout particulièrement auprès des amateurs de voitures.

ii) Droits antérieurs du Requéant

Le Requéant est titulaire d'une marque verbale française « NEUBAUER », n° 4014937, enregistrée le 25 juin 2013, pour désigner notamment les services relevant des classes 12, 35 et 37. (Pièce n°3 : Extrait de la base INPI – Marque « Neubauer »).

La société NEUBAUER et la plupart de ses filiales (notamment les concessions automobiles) ont pour dénomination sociale et/ou nom commercial et/ou enseigne un nom construit autour du nom NEUBAUER. A titre d'illustration, on notera les sociétés GROUPE NEUBAUER, NEUBAUER EVENT, AUTOMOBILE NEUBAUER mais également les concessions automobiles (ex : les sociétés NDF Paris, NDJ Paris) qui exploitent à titre d'enseigne et/ ou nom commercial le nom « NEUBAUER » (Pièce n°4 : Exemple d'exploitation du nom NEUBAUER par les sociétés du GROUPE NEUBAUER).

Le Requéant exploite le nom de domaine « neubauer.fr », créé le 31 décembre 1997 auprès du bureau d'enregistrement AVANCENET.

La société AUTOMOBILE NEUBAUER (filiale du Requéant), est titulaire du nom de domaine « neubauer-occasion.fr», créé le 14 mars 2008 auprès du bureau d'enregistrement GANDI.

En outre, les filiales du Requéant (concessions automobiles) réservent et utilisent en complément de leurs enseignes et noms commerciaux, des noms de domaine composés de « neubauer » pour exercer leur activité. Par exemple, la réservation des noms de domaine « neubauer-nissan.fr », « neubauer-bmw.fr », « neubauer-mini.fr » a été autorisée par le Requéant (Pièce n°5 : Fiche WHOIS des noms de domaine).

B – Caractérisation de l'intérêt à agir du Requéant

Le Requéant est donc titulaire d'une marque « NEUBAUER » et exploite un nom de domaine, une dénomination sociale, enseigne et un nom commercial composé de « NEUBAUER » seul ou accompagné d'un autre terme.

La société GROUPE NEUBAUER dispose donc de droits de propriété intellectuelle et de droits privatifs sur le territoire français.

La société GROUPE NEUBAUER, qui certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où elle formule sa demande, possède un intérêt légitime à obtenir la transmission ou, à défaut, la suppression du nom de domaine « neubauer-prestige.fr » dès lors qu'il porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et ses droits privatifs.

En effet, le nom de domaine « neubauer-prestige.fr » constitue l'imitation des droits de la société GROUPE NEUBAUER sur la dénomination « NEUBAUER ». La société GROUPE NEUBAUER est donc recevable à agir à l'encontre du Titulaire, réservataire du nom de domaine « neubauer-prestige.fr ».

Le Requéant n'a jamais autorisé le Titulaire du nom de domaine « neubauer-prestige.fr » à utiliser sa marque, sa dénomination commerciale ou son enseigne et n'a aucun lien d'aucune sorte avec lui.

Le site internet « neubauer-prestige.fr » vers lequel renvoie le nom de domaine : reproduit à l'identique la marque verbale « NEUBAUER » du Requéant et édite des articles sur les différentes

marques prestigieuses de voitures vendues dans les concessions NEUBAUER, de sorte qu'un risque de confusion important existe avec l'activité du Requéran (Pièce n°6 : Capture d'écran de la page d'accueil du site internet du Titulaire).

Le Requéran, la société GROUPE NEUBAUER, a donc un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire du nom de domaine quasi-identique ou similaire à sa marque, sa dénomination et/ou ses noms de domaine lorsque celui-ci porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et à ses droits privés sur sa dénomination sociale ou son enseigne ou son nom de domaine (Voir en ce sens la décision n° FR-2018-01712 « airbnbservices.fr » s'agissant des droits antérieurs suivants : marques, noms de domaine, dénomination sociale quasi-identique ; voir également en ce sens la décision n° FR-2018-01704 « gamecashfrance.fr » s'agissant des droits antérieurs suivants : marques et noms de domaine similaires).

II / L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)

L'article L. 45-2, 2° du CPCE dispose que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Le Requéran a découvert la réservation du nom de domaine « neubauer-prestige.fr » réservé le 9 mai 2017 auprès du bureau d'enregistrement TLD Registrar Solutions Ltd (Pièce n°7 : Extrait WHOIS du nom de domaine « neubauer-prestige.fr »).

En l'espèce, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque « NEUBAUER » et ce, en position d'attaque dans le nom de domaine « neubauer-prestige.fr », ce qui attirera d'autant plus l'attention du consommateur.

En effet, les juridictions françaises accordent une importance particulière aux premières lettres et/ou premiers mots composant les signes dans la mesure où elles considèrent que le consommateur mémorise essentiellement les lettres et/ou mots des marques auxquelles il se trouve confronté.

L'adjonction du terme descriptif « prestige » renforce le risque de confusion et d'association avec l'activité proposée par le Requéran dans la mesure où celui-ci offre à la vente des voitures de marques prestigieuses (Ferrari, Jaguar, BMW, Maserati) (Pièce n°2 : Capture d'écran de la page d'accueil du site internet du Requéran).

Le nom « NEUBAUER » est utilisé par le Requéran et ses filiales comme le signe d'appartenance à un groupe centenaire, gage de qualité et de sérieux pour les consommateurs.

Dans la mesure où le Requéran autorise la réservation de noms de domaine par ses filiales pour promouvoir et accéder à leurs sites internet, le consommateur ne peut qu'imaginer que « neubauer-prestige.fr » route vers un site du Requéran ou de l'une de ses filiales autorisées.

La confusion est d'autant plus probable que la société AUTOMOBILE NEUBAUER (filiale du requérant) détient et utilise le nom de domaine « neubauer-occasions.fr » pour son activité de vente de véhicules d'occasions.

Il semble donc évident pour le consommateur que le site internet litigieux « neubauer-prestige.fr » est une déclinaison du site « neubauer-occasions » pour les voitures de « prestige ».

Le nom de domaine « neubauer-prestige.fr » porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran et a pour effet de diluer et d'affaiblir le caractère distinctif de la marque « NEUBAUER » et de créer une confusion, du fait notamment de l'impression donnée au consommateur d'un lien contractuel ou d'une association avec le Requéran.

Le Requéran n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine et n'a pas concédé de licence de marque permettant de reproduire la marque « NEUBAUER ».

En conséquence, la reproduction et la représentation de la marque du Requéran au sein du nom de domaine, sans son autorisation expresse préalable, constituent des violations de ses droits de propriété intellectuelle.

La reproduction de la marque « NEUBAUER » dans le radical du nom de domaine « neubauer-prestige.fr » et sur le site internet accessible via ce nom de domaine, sans autorisation du Requéran, constitue une contrefaçon au sens des articles L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 8 et 9 du Règlement CE (2017/1001) et que ces agissements sont également constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens de l'article 1240 du Code Civil.

La réservation du nom de domaine « neubauer-prestige.fr » par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour le consommateur français, qui est amené à croire que le nom de domaine litigieux constitue une nouvelle déclinaison du site internet de la société GROUPE NEUBAUER. Cette réservation a également pour effet d'immobiliser le nom de domaine litigieux au détriment de la société GROUPE NEUBAUER qui devrait en être le titulaire légitime, et de freiner ainsi son développement.

III- La preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire

A- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine « neubauer-prestige.fr »

En vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

A l'évidence, le Titulaire ne saurait invoquer le moindre intérêt légitime à réserver le nom de domaine « neubauer-prestige.fr ».

En l'espèce, il convient de rappeler que le Requéran exerce dans le domaine automobile et que le Titulaire utilise le nom de domaine « neubauer-prestige.fr » pour renvoyer vers un site internet proposant des articles relatifs aux marques automobiles vendues par le Requéran et offre des conseils pour choisir son revendeur automobile (Pièce n°6 : Captures d'écran du site internet accessible via le nom de domaine « neubauer-prestige.fr »).

Le Titulaire n'a pas de lien juridique avec le Requéran et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la dénomination « NEUBAUER » en tant qu'élément principal du nom de domaine « neubauer-prestige.fr », sous l'extension en « .fr », pour exercer cette activité professionnelle.

Aucune licence de marque n'a été accordée par le Requéran au Titulaire sur le signe « NEUBAUER ».

A toutes fins utiles, il sera précisé que les mentions légales du site internet « neubauer-prestige.fr » omettent d'indiquer le nom de l'éditeur du site internet litigieux et les informations à disposition sur le WHOIS ne permettent pas non plus d'identifier le Titulaire du nom, de sorte que le Requéran n'a pu adresser une lettre de mise en demeure préalable au Titulaire.

B- La mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine « neubauer-prestige.fr »

En outre, en application des dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

En réservant ce nom de domaine, le Titulaire cherche à profiter de la connaissance élevée par le public concerné de la marque du Requéant sur ce secteur d'activité avec la volonté de faire l'économie des frais de recherche et de création et de détourner à son profit la clientèle de la société NEUBAUER.

En effet, en reprenant le radical « NEUBAUER », le Titulaire a entendu créer du trafic vers son site web www.neubauer-prestige.fr et ainsi détourner les utilisateurs du site édité par le Requéant.

Le nom de domaine « neubauer-prestige.fr » est enregistré dans le but de profiter de la réputation de la marque « NEUBAUER ».

A ce titre, il convient de noter que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de droits antérieurs « NEUBAUER » :

- La société GROUPE NEUBAUER et la marque « NEUBAUER » est très souvent citée dans la presse spécialisée (Pièce n°8 : Extraits d'articles de journaux) ;

- La société GROUPE NEUBAUER réalise d'importants investissements publicitaires et apparaît régulièrement dans le magazine Le Figaro (Pièce n°9 : Publicités et Articles au sein du Magazine le Figaro) ;

- La société GROUPE NEUBAUER est très active, via ses filiales, sur les réseaux sociaux et notamment Facebook (Pièce n°10 : Captures d'écran des pages Facebook de certaines concessions, et capture d'écran des « #NEUBAUER » sur Instagram) ;

- Les volumes des ventes de véhicules neufs et d'occasion montrent la pénétration de la marque sur le marché automobile.

Le GROUPE NEUBAUER a vendu environ 30 000 véhicules par an sur la période 2013-2016.

A titre d'illustrations :

En 2013, le GROUPE NEUBAUER a vendu 16 460 véhicules neufs et 10 128 véhicules d'occasion ;

En 2014, le GROUPE NEUBAUER a vendu 17 634 véhicules neufs et 9 720 véhicules d'occasion

En 2015, le GROUPE NEUBAUER a vendu 19 723 véhicules neufs et 10 139 véhicules d'occasion

En 2016, le GROUPE NEUBAUER a vendu 19 535 véhicules neufs et 9 995 véhicules d'occasion

Le signe antérieur « NEUBAUER » jouit donc d'un caractère distinctif accru du fait d'une notoriété certaine et d'une très large reconnaissance auprès du public concerné par l'achat de véhicules automobiles.

En effet, le Requéant est un des premiers distributeurs automobiles de France et fait partie des 50 distributeurs les plus importants en Europe (Pièce n°8 : Extraits d'articles de journaux).

La reprise par le Titulaire du signe « NEUBAUER » au sein du radical « neubauer-prestige.fr » n'est donc pas anodine, ce dernier cherche à se développer dans le sillage du Requéant.

Cette attitude témoigne de la mauvaise foi du Titulaire qui profite ainsi, sans bourse délier, des investissements humains et financiers que le Requéant a dû réaliser afin d'acquérir une solide réputation dans ce secteur.

L'objectif du Titulaire - à court terme - est de tromper les consommateurs sur l'origine du site web et à plus long terme, vraisemblablement, de le revendre à des tiers, à des concurrents voire même au Requéant.

Force est de constater que le Titulaire a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine « neubauer-prestige.fr » dans la mesure où celui-ci a entendu profiter de la connaissance élevée par le public pertinent de la marque du Requéant.

III - Conclusion

Au vu de ce qui précède, la société GROUPE NEUBAUER est bien fondée à solliciter et obtenir la transmission ou, à défaut la suppression du nom de domaine litigieux « neubauer-prestige.fr » conformément aux dispositions de l'article 5.1 de la charte de nommage de l'AFNIC et des articles L. 45-2 et L.45-6 du Code des postes et des télécommunications électroniques et de l'article I - iii du Règlement des procédures alternatives de résolutions de litiges de l'AFNIC du 22 mars 2016..».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 février 2019.
Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *ok pour rendre le nom de domaine.* ».

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requéran lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <neubauer-prestige.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société GROUPE NEUBAUER immatriculée le 08 novembre 2007 sous le numéro 450 897 558 au R.C.S. de Paris ;
- À la marque française « NEUBAUER » du Requéran enregistrée le 25 juin 2013 sous le numéro 4014937 pour les classes 12, 35 et 37 ;
- Au nom de domaine <neubauer.fr> enregistré le 31 décembre 1997 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran avait un intérêt à agir.

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *ok pour rendre le nom de domaine.* » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <neubauer-prestige.fr>.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <neubauer-prestige.fr> au Requéran.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <neubauer-prestige.fr> au profit du Requéran.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 08 mars 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

