

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Norauto international contre Roberts Gary, Norauto automobile
Litige No. D2023-0797

1. Les parties

Le Requérant est Norauto international, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Roberts Gary, Norauto automobile, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <norautoauto.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Norauto international auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 février 2023. En date du 22 février 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Norauto automobile/Statutory Masking Enabled). Le 9 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 mars 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 13 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 avril 2023. Deux communications électroniques ont été reçues par le Centre en date du 13 mars 2023 et du 20 mars 2023, envoyées par des tiers qui n'ont pas confirmé être le Défendeur. En date du 5 avril 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 18 avril 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société immatriculée en France, créée en 1970, employant 10.700 collaborateurs. Il exploite sous l'enseigne NORAUTO 653 centres d'entretien et de réparation automobile, ce qui en fait le leader européen de la maintenance automobile.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées consistant en la dénomination NORAUTO, parmi lesquelles :

- les marques internationales NORAUTO n°558433 enregistrée le 8 mars 1990 et n° 591237 enregistrée le 9 juillet 1992;
- les marques de l'Union européenne NORAUTO n°000273078 enregistrée le 13 juin 1996, n°001330455 enregistrée le 10 octobre 1999 et n°015690101 enregistrée le 26 juillet 2016 (ci-après ensemble désignées : "la Marque").

En outre, le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine incorporant la Marque, dont <norauto.fr>, enregistré le 18 mars 2008 et qui renvoie les internautes vers son site officiel.

Le Défendeur est Roberts Gary, Norauto automobile, dont l'adresse renseignée est similaire à celle du Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 9 février 2023.

Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site Internet en langue française proposant à la vente des véhicules automobiles neufs et d'occasion.

A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet en langue française proposant à la vente des véhicules automobiles neufs et d'occasion.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant dispose d'un droit sur la Marque.

Le nom de domaine litigieux contient la Marque.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu'il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes en laissant croire que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.

Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi.

Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux - Défaut du Défendeur

Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises, conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou semblable, au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéran a des droits, si le Défendeur pouvait justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur, en l'absence de circonstances exceptionnelles, toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits allégués par le Requéran et il n'y a pas de circonstances exceptionnelles.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.

6.2. Analyse sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requéran existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requéran justifie de droits exclusifs sur la Marque.

Demeure alors la question de la comparaison entre la Marque d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part. Or, en ce qui concerne l'identité ou la similitude de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, ce dernier reproduit la Marque dans son intégralité, en la faisant suivre du terme "auto", le tout suivi de l'extension ".com".

La Commission administrative estime que ces différences ne sauraient permettre d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)")).

La Commission administrative estime donc que le public en général et les Internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au Requéant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque sur laquelle le Requéant a des droits, au point de prêter à confusion (voir *Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala*, Litige OMPI No. [D2010-1147](#); *Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB*, Litige OMPI No. [D2008-1892](#); *Banque Saudi Fransi c. ABCIB*, Litige OMPI No. [D2003-0656](#); *Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton*, Litige OMPI No. [D2010-0509](#); *BPCE c. PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov*, Litige OMPI No. [D2010-1666](#)).

Il est établi par ailleurs, que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est généralement admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1 de la [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#)).

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur ayant délibérément voulu se faire passer pour le Requéant, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n’est manifeste de sa part.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requéant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.

Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, et son utilisation du nom de domaine litigieux, ne permettent pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux, contenant la Marque sur laquelle le Requéant a des droits ainsi qu’un terme additionnel, renvoie au Requéant, pour lequel il comporte un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’il usurpe effectivement l’identité du Requéant ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d'une marque exploitée en France et internationalement depuis des décennies, qui est également la dénomination sociale d'une société réalisant un chiffre d'affaires important, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence. En effet, il n'est pas vraisemblable que le Défendeur, domicilié en France, n'ait pas eu connaissance des droits détenus par le Requérant sur la Marque.

De surcroît, le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en utilisant le nom de domaine litigieux à des fins de gain commercial, considérant que le nom de domaine litigieux renvoyait et renvoie vers un site Internet en langue française, proposant à la vente des véhicules automobiles neufs et d'occasion.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime totalement improbable qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque, et qu'il a par conséquent enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par ailleurs, nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d'une identité et de contact d'information (ce qui est le cas dans la présente affaire) peut dans certaines circonstances être indicative de mauvaise foi (voir *TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications*, Litige OMPI No. [D2001-0725](#) et *Schering Corporation c. Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2012-0729](#)).

En outre, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d'aucune façon plausible (voir *Audi AG c. Hans Wolf*, Litige OMPI No. [D2001-0148](#)), compte tenu de la spécificité de l'activité du Requérant.

Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que : "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garanzissez que ... b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie ..."

La Commission administrative conclut qu'en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins de gain commercial et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <norautoauto.com> soit transféré au Requérant.

/Louis-Bernard Buchman/
Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 27 avril 2023