



DÉCISION DE L'AFNIC

kingtony.fr

Demande n° FR-2014-00732

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SAS KING TONY EUROPE

Le Titulaire du nom de domaine : La société QUINCAILLERIE DE COURBEVOIE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kingtony.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 juillet 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 12 juillet 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 12 juillet 2015

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 juillet 2014 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 1er 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 8 août 2014.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 septembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kingtony.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 8 juillet 2014 par le Requérent au cabinet d'avocats SCP TEN FRANCE pour la procédure SYRELI ;
- Copie du passeport de M. Christian A., Directeur général délégué de la société KING TONY EUROPE ;
- Extrait Kbis du 24 juillet 2014 de la société KING TONY EUROPE immatriculée le 18 juillet 2001 sous le numéro 424 737 138 au R.C.S. de Poitiers ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi figurative « KING TONY », numéro 001601152 enregistrée le 10 avril 2000 par la société KING TONY TOOLS CO., LTD pour les classes 20, 35 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi figurative « KING TONY », numéro 001242155 enregistrée le 15 juillet 1999 par la société KING TONY TOOLS CO., LTD pour les classes 6, 7 et 8 ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <kingtony.fr> ;
- Courriels de l'Afnic et du bureau d'enregistrement pour des transferts du nom de domaine <kingtony.fr> demandés en octobre 2013 et juin 2014 par le Requérent.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine kingtony.fr a été réservé par la société Quincaillerie de Courbevoie le 12 juillet 2010, dont la dernière mise à jour a été effectuée le 6 janvier 2011. Ce nom de domaine a été enregistré via le site 1&1.fr qui précise dans ses conditions générales de vente : « tout enregistrement effectif d'un nom de domaine sera automatiquement renouvelé à son terme, à moins que le Client n'ait pris soin de résilier en bonne et due forme tout le contrat, voire certains noms de domaine, ou qu'une décision de justice, devenue exécutoire, n'impose autre chose ». Sur le site WHOis.net, le nom de domaine est actif, ce qui signifie que le nom de domaine a été renouvelé. Le nom de domaine a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011, et est actif, la condition est donc satisfaite.

Le nom de domaine kingtony.fr n'est aujourd'hui l'objet d'aucune procédure judiciaire ou

extra-judiciaire.

A ce jour, le nom de domaine kingtony.fr est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur la marque KING TONY. La société KING TONY Europe est filiale à 100% du groupe KING TONY TOOLS CO., LTD, détenteur de deux marques communautaires KING TONY, enregistrées par l'OHMI le 27 août 2001. La première est enregistrée pour les classes 20 (Récipients d'emballage en plastique, boîtes d'outil en plastique), 35 (Agences d'import-export, traitement de commandes, publicité, informations commerciales, enquêtes commerciales, investigations commerciales, aide à la gestion d'entreprises, conseils en matière de gestion d'entreprises, agences d'informations commerciales, aide à la gestion commerciale ou industrielle, démonstration de produits, publicité par publipostage, diffusion de publicités, distribution d'échantillons, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, informations commerciales, recherches en marketing, études de marketing, affichage, publication de textes publicitaires, publicité, publicité radiophonique, publicités radiophoniques, publicité télévisé, spots publicitaires télévisés, organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires), 38 (Transmission sur Internet, transmission par voie de télécommunication, télécommunications, transmission électronique d'informations et de bases de données via un réseau d'information informatique mondial, fourniture d'accès à des bases de données électroniques en ligne). La seconde pour protéger les produits des classes 6 (Coffres à outils, coffres portables), 7 (Outils pneumatiques, douilles à chocs, clés à chocs, entraîneurs à chocs) et 8 (Outils à main, douilles, cliquets, clés, entraîneurs, présentoirs à outils) (voir pièce jointe).

La société KING TONY Europe est licenciée et utilise cette marque pour son activité en France.

Il existe aujourd'hui un risque de confusion avec la Quincaillerie de Courbevoie, qui a enregistré le nom de domaine kingtony.fr. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur les marques KING TONY est caractérisée puisque le nom de domaine réservé par la Quincaillerie de Courbevoie est identique aux marques KING TONY et susceptible d'être confondu avec elles.

De plus, la réservation d'un nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l'exploitation effective de ce nom de domaine, au contraire d'une marque qui confère des droits à son propriétaire dès la date de son dépôt (TGI Paris, 17 janvier 2014). En l'espèce, il s'avère que le nom de domaine kingtony.fr, bien qu'actif, n'est pas exploité par la société Quincaillerie de Courbevoie (voir pièce jointe).

Cette réservation injustifiée est un frein au développement de l'activité de la société KING TONY Europe et crée un risque de confusion entre les produits diffusés par les deux sociétés KING TONY Europe et la Quincaillerie de Courbevoie. La société KING TONY Europe a contacté à plusieurs reprises la société Quincaillerie de Courbevoie afin de tenter de récupérer le nom de domaine kingtony.fr. Il a d'ailleurs engagé quatre procédures de transfert auprès du bureau d'enregistrement ovh.net qui se sont soldées par des échecs. La première a débuté le 2 octobre 2013, rejetée le même jour. La seconde du 2 octobre 2013 et a été annulée le 18 octobre 2013, car restée sans réponse. La troisième a été lancée le 19 janvier 2014, rejetée le même jour. Enfin, une dernière demande a été formulée le 3 juin 2014, et n'a pas abouti. (voir pièces jointes)

Tout a donc été mis en œuvre pour se rapprocher amiablement de la partie adverse, mais aucun accord n'a pu être trouvé. Dans ces conditions, mon client n'a d'autre choix que d'engager une procédure Syreli afin d'obtenir la transmission du nom de domaine kingtony.fr. ».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kingtony.fr> était similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société KING TONY EUROPE immatriculée le 18 juillet 2001 sous le numéro 424 737 138 au R.C.S. de Poitiers.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <kingtony.fr> sur ses marques « KING TONY » ;
- Les pièces fournies concernent les deux marques communautaires semi figuratives suivantes :
 - o « KING TONY », numéro 001601152 enregistrée le 10 avril 2000 par le la société KING TONY TOOLS CO., LTD pour les classes 20, 35 et 38 ;
 - o « KING TONY », numéro 001242155 enregistrée le 15 juillet 1999 par le la société KING TONY TOOLS CO., LTD pour les classes 6, 7 et 8 ;
- Ces deux marques « KING TONY » dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été renouvelées, sont la propriété de la société KING TONY TOOLS CO., LTD ;
- Le Requérant déclare que la société KING TONY EUROPE est licenciée et utilise les marques « KING TONY » pour son activité en France ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas au Collège de se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <kingtony.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 9 septembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

