



DÉCISION DE L'AFNIC

kluger-paris.fr

Demande n° FR-2016-01284

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Madame K.

Le Titulaire du nom de domaine : La société SAS MIKA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kluger-paris.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 novembre 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 novembre 2017

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 décembre 2016 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 03 janvier 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 janvier 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Pierre BONIS et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 31 janvier 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kluger-paris.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 les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 19 octobre 2016 de la société TARTES KLUGER immatriculée le 26 mars 2009 sous le numéro 511 321 374 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 19 octobre 2016 de la société MIKA immatriculée le 10 août 2015 sous le numéro 812 984 870 au R.C.S. de Paris et ayant pour enseigne « TARTES KLUGER » dont l'origine provient d'un achat dans le cadre d'un plan de cession ;
- Notice complète de la marque française « KLUGER » numéro 4271832 enregistrée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Publication au BOPI 16/22 - VOL.I du 03 juin 2016 de la demande d'enregistrement de la marque française « KLUGER » numéro 16 4 271 832 déposée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Publication au BOPI 16/35 - VOL.II du 02 septembre 2016 de l'enregistrement effectué sans modification par rapport à la demande de la marque française « KLUGER » numéro 16 4 271 832 ;
- Notice complète de la marque française « KLUGER PARIS » numéro 4271829 enregistrée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Publication au BOPI 16/22 - VOL.I du 03 juin 2016 de la demande d'enregistrement de la marque française « KLUGER PARIS » numéro 16 4 271 829 déposée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Extrait du 22 décembre 2016 de la base Whois du nom de domaine <kluger-paris.fr> enregistré le 03 novembre 2016 par la société SAS MIKA ;
- Extrait du 17 octobre 2016 de la base Whois du nom de domaine <klugerpais.com> enregistré le 26 juillet 2012 par Madame K. ;
- Copie d'une signification de lettre par huissiers de justice en date du 30 septembre 2016 à la requête de la société CK2C et de Madame K., le Requérant et à l'attention de la société MMR FINANCE ayant pour objet la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service en date du 22 juillet 2015, accompagnée des modalités de remise de l'acte ;
- Copie du courrier de résiliation unilatérale, daté du 30 septembre 2016, du contrat de prestation de service en date du 22 juillet 2015 adressé à la société MIKA SAS et MMR FINANCE ;
- Copie du contrat de prestations de services à titre exclusif conclu le 22 juillet 2015 entre Madame K., la société CK2C SARL et la société MMR FINANCE ;
- Jugement prononcé le 18 août 2015 par le Tribunal de commerce de Paris concernant le plan de cession de la société TARTES KLUGER SAS dans le cadre d'un redressement judiciaire ;
- Copie du courrier, daté du 13 octobre 2016, adressé à la société MIKA SAS, le mettant en demeure de cesser « toute utilisation de « KLUGER », « KLUGER Paris » et de l'URL www.klugerpais.com » ;
- Première expédition de l'assignation de la société MIKA, devant le tribunal de grande instance de paris, datée du 24 octobre 2016, à la demande de Madame K. ;

- Article de presse du 16 novembre 2012 intitulé « Confession intime d'une avocate devenue pâtissière » extrait du site web <http://www.grazia.fr> ;
- Article du 03 avril 2015 intitulé « Les incroyables tartes de C. K. » extrait du site web <http://www.stellacuisine.com> ;
- Recette, non datée, intitulée « Tarte asperges des sables des Landes IGP, mousse tomate basilic par C. K. » extrait du site web <http://www.marieclairmaison.com>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kluger-paris.fr> par la SAS MIKA 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 ».

La Requéran est Madame K., entrepreneur dans le domaine de la restauration.

Elle a créé en 2009 la société TARTES KLUGER aux fins de développer l'activité de l'enseigne du restaurant « TARTES KLUGER », proposant un concept novateur mono produit autour des tartes salées et sucrées.

Elle a déposé à ce titre le nom de domaine <klugerparis.com> le 26 juillet 2012, régulièrement renouvelé à ce jour.

Confrontée à d'importantes difficultés financières, la Requéran devait céder les actifs qu'elle détenait sur la société TARTES KLUGER SAS au profit « de la société MMR FINANCE représentée par Monsieur M., avec faculté de substitution au profit de la société MIKA » alors en cours de formation. Ce plan de cession étant validé par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 août 2015.

La société MIKA devait dans l'intervalle s'adjoindre les services de la Requéran. Les deux parties conclurent à cet effet un contrat de prestation de services en date du 22 juillet 2015. Rencontrant un certain nombre de difficultés, les relations devaient finalement être rompues le 30 septembre 2016.

La Requéran adressait à ce titre un courrier à la société MIKA le 13 octobre 2016 au terme duquel elle la mettait en demeure de cesser d'utiliser les adresses courriels afférentes au nom de domaine <klugerparis.com>, dans la mesure où ce nom de domaine n'appartient pas à la société MIKA. Madame K. a pourtant eu la surprise de découvrir que la société MIKA avait dans l'intervalle procédé, en fraude de ses droits, au dépôt de deux marques françaises le 12 mai 2016, le lendemain d'une réunion au terme de laquelle la société MIKA signifiait à Madame K. sa volonté de rompre les relations commerciales les liant, à savoir :

- « KLUGER », sous le numéro 4271832 pour désigner des produits et services en classes 16 ; 25 ; 30 ; 32 ; 41 et 43 ;
- « KLUGER PARIS » sous le numéro 4271829 également pour désigner des produits et services en classes 16 ; 25 ; 30 ; 32 ; 41 et 43.

La société MIKA entendait ainsi induire priver Madame K. de l'usage de son nom patronymique en relation avec des produits et services liés notamment à la création de produits alimentaires, la cuisine, la pâtisserie et la restauration, l'obligeant ainsi à saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 octobre 2016 afin de faire constater le caractère frauduleux de l'enregistrement des deux marques susvisées, notamment sur le fondement de l'atteinte à son nom patronymique « K. », ainsi qu'au droit antérieur dont elle dispose sur le nom de domaine <klugerparis.com>.

Le 3 novembre 2016, la société MIKA enregistrait, une fois encore en toute mauvaise foi, le nom de domaine <kluger-paris.fr>, en fraude des droits de la personnalité et des droits de propriété intellectuelle de la Requéran.

Il est d'ores et déjà précisé à l'AFNIC que ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire en cours.

I Intérêt à agir de la Requérente :

En l'espèce, la Requérente est notamment titulaire du nom de domaine <klugerparis.com> depuis le 26 juillet 2012.

Le nom de domaine <kluger-paris.fr> est constitué du nom patronymique de la Requérente : « K. », et du terme « PARIS », désignant la ville de Paris, terme non distinctif.

Le nom de domaine litigieux est donc principalement composé du nom patronymique de la requérante « K. », et reprend en son entier les éléments du nom de domaine antérieur <klugerparis.com>.

Au vu de ce qui précède, la Requérente dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine litigieux.

II. Atteinte aux droits invoqués par la Requérente

Selon l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « (...) 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 » ;

A/ Atteinte aux droits invoqués par la Requérente

Le nom de domaine <kluger-paris.fr> est très fortement similaire au nom de domaine antérieur <klugerparis.com>.

Son élément dominant étant le nom patronymique de la Requérente, « K. », repris à l'identique en position d'attaque. L'ajout du tiret « - » entre les termes « KLUGER » et « PARIS » n'est pas suffisant à écarter les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles existantes. L'ajout de l'extension <.fr> ne suffit pas d'avantage à écarter le risque de confusion existant dans la mesure où elle est générique, et par conséquent dépourvue de toute distinctivité.

Le nom de domaine <kluger-paris.fr> porte donc atteinte tant aux droits de la personnalité qu'aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de Madame K.

B/Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

L'article R. 20-44-46 alinéa 1er du CPCE dispose que : « 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 ».

En l'espèce, le Titulaire n'est pas connu sous le nom « K.» ou « KLUGER PARIS » mais sous la seule dénomination « TARTES KLUGER », depuis le plan de cession d'actifs approuvé par le Tribunal de commerce de Paris.

Il n'a aucun intérêt légitime à bénéficier de droit privatif sur la dénomination <kluger-paris>, qui ne lui a jamais été cédée par la Requérente, alors qu'elle dispose de droits antérieurs sur celle-ci.

Mauvaise foi du Titulaire

Selon l'article R.20-44-46 alinéa 2 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 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 l'espèce, il ne fait aucun doute que le Titulaire avait connaissance des droits antérieurs de la Requérante, eu égard à leurs relations commerciales passées. Il a indéniablement souhaité profiter de la renommée de la Requérante sur son nom patronymique « K. » aux fins de créer la confusion dans l'esprit du consommateur, et plus encore la priver de l'usage de son nom patronymique « K. » dans la vie des affaires, associé ou nom au terme « PARIS ».

Par ailleurs, l'intention de nuire est d'autant plus caractérisée que le Titulaire s'est empressé de déposer ce nom de domaine le 3 novembre 2016, soit à peine 10 jours suivant la délivrance de l'assignation par la Requérante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui concernait les deux marques « K. » et « KLUGER PARIS » frauduleusement déposées.

La mauvaise foi est ainsi amplement caractérisée.

La Requérante demande en conséquence la transmission du nom de domaine.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 janvier 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Notice complète de la marque française semi-figurative « TARTES KLUGER » numéro 3683112 enregistrée le 12 octobre 2009 par Madame K. pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société TARTES KLUGER le 30 septembre 2015 puis au bénéfice de la société MIKA le 29 décembre 2015 ;
- Formulaire de demande d'inscription au registre national de la transmission totale de propriété affectant la marque « TARTES KLUGER » numéro 093683112 ;
- Notice complète de la marque française « TARTES KLUGER » numéro 3683111 enregistrée le 12 octobre 2009 par Madame K. pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société TARTES KLUGER le 30 septembre 2015 puis au bénéfice de la société MIKA le 29 décembre 2015 ;
- Formulaire de demande d'inscription au registre national de la transmission totale de propriété affectant la marque « TARTES KLUGER » numéro 093683111 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers de justice du 01 novembre 2016 à la requête de la société S.A.S. MIKA sur « l'usage des signes « KLUGER » et « KLUGER PARIS » à titre d'enseigne, de noms de domaine et de marques » ;
- Copie du contrat de cession des marques « Tartes Kluger » n°3683111 et « Tartes Kluger » n° 3683112 conclu entre Madame K. et la société MMR FINANCE le 22 juillet 2015 ;

- Copie du contrat de prestations de services à titre exclusif conclu le 22 juillet 2015 entre Madame K., la société CK2C SARL et la société MMR FINANCE ;
- Jugement prononcé le 18 août 2015 par le Tribunal de commerce de Paris concernant le plan de cession de la société TARTES KLUGER SAS dans le cadre d'un redressement judiciaire ;
- Contrat de cession de fonds de commerce conclu entre Madame P., administrateur judiciaire nommée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 05 mai 2015 au redressement judiciaire de la société TARTES KLUGER et la société MIKA ;
- Expédition de l'assignation de la société MIKA, devant le tribunal de grande instance de Paris, datée du 24 octobre 2016, à la demande de Madame K. ;
- Première expédition de l'assignation de Madame K., en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris, datée du 11 janvier 2017 à la demande de la société MIKA accompagnée du procès-verbal de remise à personne physique daté du 11 janvier 2017 ;
- Notice complète de la marque française « KLUGER PARIS » numéro 4271829 enregistrée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque française « KLUGER » numéro 4271832 enregistrée le 12 mai 2016 par la société MIKA pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « KLUGER PARIS » numéro 4310539 enregistrée le 27 octobre 2016 par la société MIKA pour les classes 29, 30, 32 et 43 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « KLUGER PARIS » numéro 4310537 enregistrée le 27 octobre 2016 par la société MIKA pour les classes 29, 30, 32 et 43 ;
- Notice complète de la marque française figurative numéro 4310534 enregistrée le 27 octobre 2016 par la société MIKA pour les classes 29, 30, 32 et 43.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt légitime du titulaire Le défendeur a acquis tous les droits de propriété intellectuelle attachés à l'entreprise TARTES KLUGER dont notamment l'enseigne KLUGER PARIS. La requérante, le 22 juillet 2015, a 1/ cédé, les seules marques déposées TARTES KLUGER et 2/ prévu des prestations de conseils pour le développement de la marque KLUGER et des boutiques KLUGER. Le plan de cession validé par le Tribunal de Commerce de Paris en août 2015 et régularisé en décembre 2015, prévoit : La Cession de la totalité des éléments incorporels, à savoir : - Les brevets, les marques et tous droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ; - [...] le site internet ». Le défendeur est devenu propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle incluant l'enseigne KLUGER PARIS. Le défendeur, propriétaire légitime des marques et signes composés de l'élément KLUGER, utilise donc bien le nom de domaine contesté en relation avec une offre de bonne foi de produits et/ou de services : la fabrication et la distribution de tartes salées et sucrées

II. Le nom de domaine contesté a été enregistré de bonne foi Le nom de domaine kluger-paris.fr a été acquis de bonne foi et dans un but légitime, d'exercice des droits cédés composés principalement de KLUGER, seul élément distinctif. Le défendeur n'a jamais cherché à nuire à la requérante. Il entend seulement exploiter et déposer les droits qu'il a régulièrement acquis.

III. Absence d'atteinte aux droits de la requérante Aucune marque, aucune dénomination sociale antérieure n'est invoquée par la requérante. Son patronyme ne jouit d'aucune notoriété. La requérante, a cédé ses droits au défendeur. Les demandes de la requérante sont donc dénuées de tout fondement et doivent être rejetées.»

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. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kluger-paris.fr> était :

- o Similaire au nom patronymique du Requéant, Madame K. ;
- o Quasi identique au nom de domaine <klugerpatis.com> enregistré le 26 juillet 2012 par Madame K. ;

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

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

Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Au vu des pièces fournies par le Requéant et le Titulaire, le Collège a constaté que :

- La Réquéante a conféré au Titulaire des droits d'utilisation de son nom et de son image par :
 - o Contrat de cession de fonds de commerce conclu entre Madame P., administrateur judiciaire nommée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 05 mai 2015 au redressement judiciaire de la société TARTES KLUGER et la société MIKA ;
 - o Contrat de cession totale de propriété des marques « Tartes Kluger » n°3683111 et « Tartes Kluger » n° 3683112 conclu entre Madame K. et la société MMR FINANCE le 22 juillet 2015 ;
- Le Titulaire est notamment titulaire des marques :
 - o « KLUGER PARIS » numéro 4271829 enregistrée le 12 mai 2016 pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
 - o « KLUGER » numéro 4271832 enregistrée le 12 mai 2016 pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
 - o « KLUGER PARIS » numéro 4310539 enregistrée le 27 octobre 2016 pour les classes 29, 30, 32 et 43 ;
 - o « KLUGER PARIS » numéro 4310537 enregistrée le 27 octobre 2016 pour les classes 29, 30, 32 et 43 ;
- La Réquéante a assigné le Titulaire le 24 octobre 2016 en opposition des marques enregistrées par le Titulaire :
 - o « KLUGER PARIS » numéro 4271829 enregistrée le 12 mai 2016 pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
 - o « KLUGER » numéro 4271832 enregistrée le 12 mai 2016 pour les classes 16, 25, 30, 32, 41 et 43 ;
- Le Titulaire a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <kluger-paris.fr> dans ce contexte litigieux ;
- Le Titulaire a assigné Madame K., en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 janvier 2017 afin de régulariser la situation litigieuse née de leur relation commerciale.

Le Collège est dans ce contexte dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéant et le Titulaire dans l'exécution de leurs relations commerciales.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <kluger-paris.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 Montigny-le-Bretonneux, le 31 janvier 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

