



DÉCISION DE L'AFNIC

kia-annecy.fr

Demande n° FR-2017-01450

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KIA MOTORS FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société PGSJ BOCQUET AUTOMOBILE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kia-annecy.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 mars 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 mars 2018

Bureau d'enregistrement : DATAFIRST SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 septembre 2017 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 10 octobre 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Régis MASSE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 novembre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kia-annecy.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 03 août 2017 de la société KIA MOTORS FRANCE immatriculée le 15 juin 2006 sous le numéro 383 915 295 au R.C.S. de Nanterre dont l'établissement principal a pour activités l'importation, la distribution, la vente, la réparation de véhicules automobiles ainsi que l'importation et la vente de pièces détachées et accessoires s'y rapportant ;
- Extrait Kbis du 03 août 2017 de la société P.G.S.J immatriculée le 06 Juillet 2010 sous le numéro 523 543 940 au R.C.S. de Annecy ayant pour activités l'achat, la vente, la location, la réparation, l'entretien SAV de tous véhicules automobiles, cycles, motocycles, entreprise mécanique, auto, garage, dépannage, peinture, carrosserie, électricité ;
- Extrait Kbis du 10 septembre 2017 de la société KIA AUTOMOBILES FRANCE immatriculée le 16 mai 2001 sous le numéro 383 915 295 au R.C.S. de Nanterre ;
- Liste des actes de société relatifs à la société KIA MOTORS FRANCE extraite des informations du 09 novembre 2017 du site web <https://www.infogreffe.fr> ;
- Informations du 09 novembre 2017 du site web <https://www.infogreffe.fr> relatives à la société KIA MOTORS FRANCE ;
- Notice complète de la marque française « KIA FAMILY » numéro 99817562 enregistrée le 14 octobre 1999 et dûment renouvelée par la société KIA MOTORS FRANCE pour les classes 12 et 35 ;
- Notice complète de la marque française « KIA VACANCES » numéro 3504980 enregistrée le 06 juin 2007 par la société KIA MOTORS FRANCE pour la classe 12 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « KIALAB » numéro 3602446 enregistrée le 02 octobre 2008 par la société KIA MOTORS FRANCE pour les classes 12 et 16 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative « KIA », en vigueur en France, numéro 1021380 enregistrée le 04 août 2009 par la société KIA MOTORS CORPORATION pour les classes 07, 09, 11, 12 et 35 ;
- Contrat de concession KIA de 2010 conclu entre la société KIA MOTORS FRANCE et la société P.G.S.J ;
- Contrat de réparateur agréé KIA de 2010 conclu entre la société KIA MOTORS FRANCE et la société P.G.S.J ;
- Extraits du 04 août 2017 de la base Whois des noms de domaine de la société KIA AUTOMOBILES FRANCE :

- <kia.fr> enregistré le 08 novembre 1999 ;
- <kia-entreprise.fr> enregistré le 06 juin 2012 ;
- Extrait du 04 août 2017 de la base Whois du nom de domaine <kia-annecy.fr> enregistré le 19 mars 2013 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 18 septembre 2017 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <kia-annecy.fr> ;
- Captures d'écran du 11 septembre 2017 des pages « Localiser une concession KIA » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <kia.com> ;
- Résultats obtenus le 07 août 2017 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire « PGSJ » ;
- Courrier recommandé du 23 mai 2012 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE à la société BOCQUET AUTOMOBILES lui notifiant la résiliation du contrat de concessionnaire à compter du 31 mai 2014 ;
- Courrier recommandé du 18 février 2014 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE à la société BOCQUET AUTOMOBILES lui notifiant la cessation des relations contractuelles emportant la fin des contrats de concessionnaire et de réparateur agréé Kia au 31 mai 2014 ;
- Courrier recommandé du 24 juin 2014 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE à la société BOCQUET AUTOMOBILES lui notifiant la dépose des enseignes Kia ;
- Courrier recommandé du 26 novembre 2014 avec ses récépissés envoyés par le représentant de la société KIA MOTORS FRANCE à la société BOCQUET AUTOMOBILES la mettant en demeure de cesser ses agissements et notamment l'utilisation du nom de domaine <kia-annecy.fr> ;
- Courriel et télécopie du 17 juillet 2017 envoyés par le représentant de la société KIA MOTORS FRANCE au représentant de la société BOCQUET AUTOMOBILES pour procéder amiablement au transfert du nom de domaine <kia-annecy.fr> au profit de la société KIA MOTORS FRANCE ;
- Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 03 avril 2015 KIA MOTORS FRANCE / P.G.S.L exerçant sous l'enseigne BOCQUET interdisant « à la société PGSJ (...) d'utiliser la dénomination sociale KIA dans son nom de domaine » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2016-01072 concernant le nom de domaine <antoniolupi.fr> rendue le 16 février 2016.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- PRESENTATION DES PARTIES ET DES FAITS

La société KIA MOTORS FRANCE est filiale de la société de droit coréen KIA MOTORS CORPORATION qui fabrique et commercialise dans le monde des véhicules de tourisme sous la marque KIA. La société KIA MOTORS FRANCE assure en France l'importation et la distribution exclusive des véhicules KIA, laquelle est notamment organisée autour d'un réseau de concessionnaires et réparateurs agréés répartis sur l'ensemble du territoire. La Requérente :

- utilise à titre de dénomination sociale le signe « KIA » depuis le 31 décembre 1991, date de sa création (sous la forme KIA AUTOMOBILES FRANCE puis KIA MOTORS FRANCE),

- est titulaire des marques suivantes : (i) la marque française KIA FAMILY enregistrée le 14 octobre 1999 pour les produits et services visés par les classes 12 et 35 « Véhicules automobiles terrestres leurs pièces détachées et accessoires », (ii) la marque semi-figurative KIA VACANCES enregistrée le 6 juin 2007 pour les produits et services visés par la classe 12 « Véhicules », (iii) la marque semi-figurative KIA LAB enregistrée le 2 octobre 2008, pour les produits et services visés par les classes 12 « Véhicules » et 16 « Produits de l'imprimerie ».

- est titulaire également des noms de domaines <kia.fr> enregistré le 8 novembre 1999 et <kia-entreprise.fr> enregistré le 6 juin 2012.

Le 19 octobre 2010, la société PGSJ exerçant sous le nom commercial BOCQUET AUTOMOBILE a conclu avec la société KIA MOTORS FRANCE un contrat de concessionnaire et un contrat de réparateur agréé de la marque KIA. Le 19 mars 2013, sous le bénéfice de l'autorisation de la Requérente et dans le cadre de l'exécution de ces contrats, la société PGSJ a enregistré le nom de

domaine <kia-annecy.fr> aux fins d'exploiter un site internet pour promouvoir son activité de vente et de réparation de véhicules de marque KIA à Annecy. Le 23 mai 2012, la société PGSJ s'est vue notifier la résiliation de ses contrats de concessionnaire et réparateur de la marque KIA avec un terme fixé au 31 mai 2014. Le 18 février 2014, la société KIA a rappelé à la société PGSJ le terme de leurs relations contractuelles et son obligation d'avoir à cesser l'utilisation des signes distinctifs de la Requérante. La société PGSJ n'a pas cru devoir respecter cette obligation et a, au contraire, poursuivi l'exploitation du site internet et de son activité commerciale en se présentant vis-à-vis des tiers comme demeurant membre du réseau de concessionnaire et réparateur agréé de la marque KIA. Le 24 juin 2014, la Requérante a de nouveau été contrainte de demander à la société PGSJ de cesser toute utilisation de la publicité « y compris sur les supports numériques (site internet...) » et de tout autre élément faisant référence à la marque ou à la relation contractuelle avec KIA MOTORS FRANCE. Ce courrier est resté sans effet. Le 26 novembre 2014, la Requérante a adressé au Titulaire, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure restée sans effet. Par ordonnance de référé non frappée d'appel et donc définitive du TGI de Paris du 3 avril 2015, il a été fait interdiction à la société PGSJ, de « se présenter au public comme distributeur et/ou réparateur agréé de la marque KIA, que ce soit sur les sites internet qu'elle exploite ou sur tout autre support, quelqu'en soit la nature, d'utiliser la dénomination sociale KIA dans son nom de domaine et dans tout référencement et de manière générale aux fins de promouvoir toute activité de vente de véhicule neuf de marque KIA (...) ».

II- INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

La Requérante est titulaire de droits de propriété intellectuelle et de la personnalité antérieurs à la réservation du nom de domaine <kia-annecy.fr> enregistré le 19 mars 2013 par le Titulaire.

Ainsi, la Requérante est titulaire de la dénomination sociale « KIA » (KIA AUTOMOBILES FRANCE puis KIA MOTORS FRANCE) inscrite auprès du Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 383 915 295 depuis le 31 décembre 1991.

La Requérante est également titulaire de plusieurs marques reproduisant le terme KIA en combinaison avec d'autres termes : (i) la marque française KIA FAMILY numéro 99817562 enregistrée le 14 octobre 1999 et dûment renouvelée, (ii) la marque semi-figurative KIA VACANCES numéro 3504980 enregistrée le 6 juin 2007, étant précisé que l'expiration du délai de dix ans est sans incidence, le renouvellement étant encore possible dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain de la date d'échéance, soit jusqu'au 7 décembre 2017, (iii) la marque semi-figurative KIA LAB numéro 3602446 enregistrée le 2 octobre 2008.

La Requérante est par ailleurs titulaire de plusieurs noms de domaine composés du terme « kia » seul ou associé à un autre terme (i) kia.fr enregistré le 8 novembre 1999, par la société KIA MOTORS FRANCE anciennement dénommée KIA AUTOMOBILES FRANCE, (ii) kia-entreprise.fr enregistré le 6 juin 2012 par la Requérante. De plus, la société KIA MOTORS FRANCE est la filiale française de la société KIA MOTORS CORPORATION et dispose à ce titre d'une licence portant notamment sur la marque internationale semi-figurative « KIA » n°1021380 enregistrée le 4 août 2009 pour les produits et services visés par les classes 7, 9, 11 et 12. Cette licence lui permet d'une part, d'utiliser et de permettre à ses distributeurs d'utiliser les marques, signes et logo « KIA », comme rappelé au contrat de concession avec la société PGSJ d'autre part, et conformément à l'article L716-5 du CPI, d'agir à l'encontre de toute personne portant atteinte aux dites marques. En conséquence, le Collège considérera que la Requérante a un intérêt à agir au sens de l'article L. 45-2 2° du CPCE..

III- ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE : Le nom de domaine kia-annecy.fr :

- est similaire à la dénomination sociale de la Requérante, dès lors qu'il est composé du premier terme de cette dénomination sociale « kia » associé au lieu géographique « annecy », ville française dans laquelle sont commercialisés et réparés les véhicules de marque KIA via un distributeur et réparateur agréé ;

- est similaire aux marques antérieures de la Requérante : (i) KIA FAMILY numéro 99817562 enregistrée le 14 octobre 1999 et dûment renouvelée, (ii) KIA VACANCES numéro 3504980 enregistrée le 6 juin 2007 (iii) KIA LAB numéro 3602446 enregistrée le 2 octobre 2008, dès lors que comme chacune des marques antérieures de la Requérante, il reproduit le terme « kia » en

combinaison avec un autre terme.

- est similaire aux noms de domaines antérieurs de la Requérante *kia.fr* enregistré le 8 novembre 1999 dès lors qu'il reprend à l'identique le terme « *kia* » et lui adjoint un suffixe « *annecy* » désignant la ville dans laquelle sont commercialisés et réparés les véhicules de marque KIA et *kia-entreprise.fr* enregistré le 6 juin 2012 dès lors qu'il est composé du terme « *kia* » et lui adjoint un suffixe séparé par un tiret.

Le nom de domaine *kia-annecy.fr* induit en outre un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public non seulement au regard des droits antérieurs de la Requérante, mais également car il permet d'accéder à un site internet proposant la vente et la réparation de véhicules automobiles. Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante au sens de l'article 45-2 2 du CPCE.

IV- ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE ET MAUVAISE FOI DU TITULAIRE : Le Titulaire ne dispose en l'espèce aucun intérêt légitime et a agi avec une mauvaise foi évidente dès lors que :

- le Titulaire a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 3 avril 2015 lui interdisant notamment d'« utiliser la dénomination sociale KIA dans son nom de domaine »,

- il n'est plus concessionnaire et réparateur agréé de la marque KIA depuis le 31 mai 2014. Ainsi et depuis cette date, il ne détient aucune autorisation pour reproduire et utiliser, de quelque manière que ce soit, les marques et la dénomination sociale de la Requérante, ou celles dont elle est la licenciée,

- le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France relative à un nom identique ou apparenté,

- le Titulaire n'est pas affilié à la Requérante,

- le nom de domaine *kia-annecy.fr* renvoie vers un site internet proposant la vente et la réparation de véhicules créant ainsi une confusion d'une part avec la dénomination sociale de la Requérante (KIA MOTORS FRANCE) laquelle a pour activité « l'importation la distribution, la vente et la réparation de véhicule automobiles » d'autre part avec ses marques « KIA FAMILY », « KIA VACANCES » et « KIA LAB » enregistrées pour l'ensemble des produits et services de la classe 12 « Véhicules ». En enregistrant le nom de domaine *kia-annecy.fr* pour 5 ans, soit jusqu'au 19 mars 2018, malgré l'expiration de ses droits d'utiliser les signes de la Requérante depuis le 31 mai 2014, le Titulaire a démontré sa mauvaise foi et l'unique objectif poursuivi savoir, profiter de la renommée de la Requérante en créant une confusion dans l'esprit du consommateur en le laissant penser que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site internet d'un concessionnaire et réparateur agréé de la Requérante. En effet, nombreux sont les concessionnaires agréés dont le nom de domaine est composé avec l'autorisation de la Requérante du terme « *kia* » suivi d'un tiret et du nom de la ville de la concession (*kia-auxerre.fr*, *kia-troyes.fr*, *kia-paris15.fr*, *kia-orient.fr*, *kia-evreux.fr*...) Le Collège, dans sa décision n°FR-2016-01072 du 16 février 2016 concernant le nom de domaine *antoniolupi.fr* a considéré qu'un ancien concessionnaire avait renouvelé le nom de domaine reproduisant la dénomination sociale de son ancien cocontractant dans le but de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

V- MESURE DE REPARATION DEMANDEE PAR LA REQUERANTE : La Requérante, dont le siège social est situé en France, éligible à la charte de nommage de l'Afnic sollicite le transfert à son profit du nom de domaine *kia-annecy.fr*».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

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 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 <kia-annecy.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société KIA MOTORS FRANCE immatriculée sous le numéro 383 915 295 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque française « KIA FAMILY » numéro 99817562 enregistrée le 14 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 12 et 35 ;
 - La marque française semi-figurative « KIALAB » numéro 3602446 enregistrée le 02 octobre 2008 pour les classes 12 et 16.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <kia.fr> enregistré le 08 novembre 1999 ;
 - <kia-entreprise.fr> enregistré le 06 juin 2012.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <kia-annecy.fr> est similaire à la marque française « KIA FAMILY » numéro 99817562 enregistrée le 14 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 12 et 35 car il est composé de la reprise partielle de la marque « KIA » associée à la ville d'Annecy faisant référence à un territoire couvert par la marque et les activités du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société KIA MOTORS FRANCE.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques intégrant le terme « KIA » antérieures au nom de domaine <kia-annecy.fr> ;
- Le Requérant est la société KIA MOTORS FRANCE qui assure en France l'importation des véhicules KIA et leur distribution exclusive via un réseau de concessionnaires agréés dont les noms de domaine sont habituellement composés avec l'autorisation du Requérant du terme « KIA » suivi d'un tiret et du nom de la ville de la concession tels que <kia-auxerre.fr>, <kia-troyes.fr>, etc. ;
- En 2010, la société PGSJ BOCQUET AUTOMOBILE est devenue concessionnaire et réparateur agréé KIA pour la ville de Annecy par contrats conclus avec le Requérant ;
- Dans le cadre de ces contrats conclus avec le Requérant, la société PGSJ BOCQUET AUTOMOBILE, a enregistré le nom de domaine <kia-annecy.fr> le 19 mars 2013 ;
- Par courrier recommandé, la société KIA MOTORS FRANCE a mis fin aux contrats conclus avec le Titulaire avec prise d'effet au 31 mai 2014 ;

- Depuis cette date, le Requérant a envoyé plusieurs courriers demandant la cessation de l'emploi de sa marque « KIA » dans le nom de domaine <kia-annecy.fr> ;
- Par ordonnance de référé du 03 avril 2015 rendue entre le Requérant et le Titulaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit au Titulaire « (...) d'utiliser la dénomination sociale KIA dans son nom de domaine » ;
- Le 18 septembre 2017, le nom de domaine <kia-annecy.fr> renvoyait vers le site internet du Titulaire pour présenter ses activités.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait renouvelé le nom de domaine <kia-annecy.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <kia-annecy.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <kia-annecy.fr> au profit du Requérant.

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 17 novembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

