



## DÉCISION DE L'AFNIC

**specialiste-kia-dijon.fr**

**Demande n° FR-2018-01609**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société KIA MOTORS FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : specialiste-kia-dijon.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 décembre 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 mai 2018 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<sup>er</sup> 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 08 juin 2018.

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, (membre titulaire), Marine CHANTREAU et Emilie TURBAT (membres suppléants) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 juillet 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <specialiste-kia-dijon.fr> par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi* », « *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 26 avril 2018 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 06 mai 2018 de la société SA DESCOLLONGES immatriculée le 08 août 1988 sous le numéro 347 674 046 au R.C.S. de Dijon ayant pour activités la mécanique automobile, carrosserie, vente de voitures et pièces détachées ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne semi figurative « KIA » numéro 10989119 enregistrée le 25 juin 2012 par la société KIA MOTORS CORPORATION pour les classes 28, 35 et 37 ;
- 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 2013 conclu entre la société KIA MOTORS FRANCE et la société SA DESCOLLONGES ;
- Extrait du 07 mai 2018 de la base Whois du nom de domaine <specialiste-kia-dijon.fr> enregistré le 19 décembre 2017 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran du 02 mai 2018 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <specialiste-kia-dijon.fr> ;
- Captures d'écran du 07 mai 2018 des pages « Conditions générales d'utilisation » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <kia.com> ;
- Résultats obtenus le 07 mai 2018 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Courrier recommandé du 23 mars 2015 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE à la société SA DESCOLLONGES ayant pour objet la fermeture des sites de Dijon et la dépose des enseignes KIA ;

- Courrier recommandé du 07 mars 2017 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE à la société SA DESCOLLONGES rappelant la date de fin de contrat et l'obligation de cessation d'utilisation des marques et logos « KIA » ;
- Courrier de mise en demeure du 09 avril 2018 envoyé par la société KIA MOTORS FRANCE au Garage DESCOLLONGES concernant l'utilisation abusive de la marque « KIA » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01450 concernant le nom de domaine <kia-annecy.fr> rendue le 17 novembre 2017.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« 1) Présentation des faits et des parties.

La société KIA MOTORS FRANCE (autrefois dénommée « KIA AUTOMOBILES FRANCE ») est une filiale de la société de droit coréen KIA MOTORS CORPORATION, en charge de l'importation et la distribution en France des véhicules de marque KIA au travers d'un réseau de distributeurs et réparateurs agréés répartis sur l'ensemble du territoire (Pièce 1).

La société KIA MOTORS FRANCE :

- Utilise à titre de dénomination sociale le signe « KIA » depuis sa création le 31 décembre 1991 (d'abord sous la forme KIA AUTOMOBILES FRANCE puis depuis 2006 sous la forme KIA MOTORS FRANCE) (Pièce 1),

- Dispose d'une licence en tant que filiale française de la société KIA MOTORS CORPORATION, portant notamment sur la marque n° 1021380 enregistrée le 4 août 2009 pour les produits et services visés par les classes 7, 9, 11 et 12 (Pièce 2). Cette licence lui permet d'accorder aux membres de son réseau de distribution sélective le droit d'utiliser les marques, signes et logos « KIA » appartenant au constructeur, la société KIA MOTORS CORPORATION (Pièce 3),

- Publie le site [www.kia.com/fr/](http://www.kia.com/fr/) (Pièce 4).

La société KIA MOTORS FRANCE et la société DESCOLLONGES (Pièce 5) étaient liées par des contrats de Distributeur et réparateur agréés jusqu'au 31 mars 2017 (Pièce 6). Depuis cette date, la société DESCOLLONGES n'est plus ni distributeur, ni réparateur agréé KIA et n'est donc plus autorisée à se présenter en tant que tel ou à associer la marque avec le nom de son entreprise ainsi qu'à utiliser ou reproduire le logo ou le nom de la marque, comme cela lui a été rappelé par courrier en date du 7 mars 2017 (Pièce 7).

Pourtant, les sociétés KIA ont relevé que la société DESCOLLONGES a enregistré le 19 décembre 2017 et utilise pour son activité le nom de domaine <http://www.specialiste-kia-dijon.fr/> (Pièces 8, 9, 10 et 11). La société KIA MOTORS FRANCE a adressé à la société DESCOLLONGES un courrier en date du 9 avril 2018, la mettant en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine [http://www.specialiste-kia-dijon.fr](http://www.specialiste-kia-dijon.fr/) (Pièce 12).

Ce courrier est resté sans effet.

C'est dans ces conditions que la société KIA MOTORS FRANCE dépose la présente demande.

2) Discussion

La société KIA MOTORS FRANCE est titulaire de droits de propriété intellectuelle et de la personnalité antérieurs à la réservation du nom de domaine <http://www.specialiste-kia-dijon.fr/> enregistré le 19 décembre 2017.

Elle est ainsi titulaire :

- De la dénomination sociale KIA (KIA AUTOMOBILES FRANCE puis KIA MOTORS FRANCE) inscrite auprès du RCS sous le numéro 383 915 295 depuis le 31 décembre 1991) (Pièce 1).

- En tant que filiale française de la société de droit coréen KIA MOTORS CORPORATION, du droit d'utiliser et d'autoriser ses concessionnaires à utiliser les marques et marques de service (le mot et logo « KIA » ainsi que les noms des modèles de véhicules) appartenant au constructeur, comme précisé dans le Contrat de Concession (Pièce 3). Ce droit porte notamment sur la marque n° 1021380 enregistrée le 4 août 2009 pour les produits et services visés par les classes 7, 9, 11 et 12 (Pièce 2).

- De plusieurs noms de domaine composés du terme KIA seul ou associé à un autre terme :

La société KIA MOTORS FRANCE dispose donc d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 45-2 2° du CPCE.

*Le nom de domaine <http://www.specialiste-kia-dijon.fr/> porte atteinte aux droits de la société KIA MOTORS FRANCE puisque :*

- Ce nom de domaine est similaire à la dénomination sociale de la société KIA MOTORS FRANCE, puisqu'il reprend le terme « KIA » associé au lieu géographique « dijon » (Pièce 1)*
- Ce nom de domaine est similaire en reproduisant le terme « KIA » notamment (i) à la marque antérieure n° 1021380 enregistrée le 4 août 2009 pour les produits et services visés par les classes 7, 9, 11 et 12 (Pièce 2) (ii) à la marque antérieure n° 10989119 enregistrée le 25 juin 2012 pour les produits et services visés par les classes 28, 35, 37 (pièce 13), pour lesquelles la société KIA MOTORS FRANCE est titulaire du droit d'une licence.*
- Ce nom de domaine est similaire au site [www.kia.com/fr/](http://www.kia.com/fr/) publié par la société KIA MOTORS FRANCE (pièce 4).*

*En outre, ce nom de domaine entraîne un risque de confusion, en ce qu'il permet d'accéder à un site Internet relatif à la vente de véhicules automobiles KIA, d'autant plus que la société DESCOLLONGES ne fait pas clairement état de sa qualité de mandataire.*

*Malgré une demande écrite (Pièce 12), la société DESCOLLONGES n'a pas cessé d'utiliser ce nom de domaine et continue d'associer le nom de son entreprise avec la marque KIA. La société DESCOLLONGES n'est pourtant titulaire d'aucune marque relative à un nom identique ou apparenté (Pièce 14).*

*Pourtant, en tant qu'ancien distributeur et réparateur agréés KIA, la société DESCOLLONGES n'est pas sans ignorer qu'elle doit cesser d'utiliser la marque KIA et fait ainsi preuve de mauvaise foi.*

*La société DESCOLLONGES tente en réalité de profiter de la renommée de la société KIA MOTORS FRANCE 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 membre agréé du réseau KIA.*

*Le Collège, dans sa décision FR-2017-01450 du 17 novembre 2017 relative au nom de domaine [kia-annecy.fr](http://kia-annecy.fr) (Pièce 15) a ainsi considéré qu'un tel nom de domaine avait pour but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et 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.*

*Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine [specialiste-kia-dijon.fr](http://specialiste-kia-dijon.fr) ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.*

*La société KIA MOTORS FRANCE sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine».*

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 <[specialiste-kia-dijon.fr](http://specialiste-kia-dijon.fr)> était similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société KIA MOTORS FRANCE immatriculée le 15 juin 2006 sous le numéro 383 915 295 au R.C.S. de Nanterre.

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

Au vu des pièces déposées par le Requéant, le Collège constate que :

- Le Requéant a conféré au Titulaire par contrat de concession des droits d'utilisation de ses marques et noms commerciaux ;
- Le Requéant a notifié à plusieurs reprises au Titulaire la fin du contrat au 31 mars 2017 ;
- Pour autant le Titulaire maintient son activité, notamment par l'enregistrement du nom de domaine <specialiste-kia-dijon.fr> le 19 décembre 2017 ;

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéant et le Titulaire dans l'exécution de leur relation commerciale.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoquée par le Requéant.

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <specialiste-kia-dijon.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 18 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

