

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

kappa-france.fr

Demande n° FR-2022-02959



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BASIC TRADEMARK S.R.L.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kappa-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 juin 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 juin 2023

Bureau d'enregistrement : PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 août 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 6 septembre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 octobre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kappa-france.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéranant, la société Basic Trademark S.r.l., est titulaire d'un intérêt à agir étant titulaire de la marque notoire européenne No. 003137395 KAPPA (verbale) enregistrée entre autres en classe 25. Pour parfaite information, le Requéranant est aussi titulaire de la marque européenne No. 001847649 entre autres en classe 25.

En annexe les informations sur les marques du Requéranant.

Le Requéranant est une société active dans la production et vente d'articles de vêtement et accessoires pour le sport et le temps libre. La marque est largement utilisée en France, en Europe et dans le monde entier et est devenue notoire grâce à son utilisation extensive et aux importants investissements publicitaires.

L'EUIPO a reconnue la notoriété de la marque KAPPA a maintes reprises.

Le Requéranant vend ses produits KAPPA sur le territoire français, entre autres, à travers le site internet autorisé www.kappastore.fr. En annexe un screenshot du site internet.

Le domaine contesté <kappa-france.fr> a été créé le 18 juin 2021.

Le nom de domaine <kappa-france.fr> est quasiment identique à la marque antérieure régulièrement enregistrée par le Requéranant KAPPA au point de prêter à confusion. En effet, le terme « France » n'apporte aucune différence, du moment qu'il s'agit d'un terme descriptif du territoire. Le domaine national de premier niveau « .fr » aussi n'est pas suffisant pour différencier le domaine de la marque KAPPA, come déjà plusieurs fois déclaré par l'UDRP panels de la WIPO.

Par conséquent, le domaine kappa-france.fr doit être considéré quasiment identique à la marque KAPPA.

Le titulaire de <kappa-france.fr> n'a reçu aucune autorisation et n'a aucun intérêt légitime à utiliser le domaine. En effet le titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme KAPPA, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine faisant référence à la marque du Requéranant.

Enfin, le domaine <kappa-france.fr> renvoie à un site internet de vente d'article de vêtement et le contenu représente un site « miroir » de celui autorisé. En annexe un screenshot du site. Une telle modalité d'utilisation démontre clairement une mauvaise foi.

Nous demandons, par conséquent, la suppression de ce nom de domaine litigieux sur le fondement de L.45-2 2° du CPCE.

Bien cordialement ».

Le Requéranant a demandé la suppression 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 de l'information détaillée de marque extraite de la base de l'EUIPO fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kappa-france.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne « KAPPA » numéro 003137395 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 9, 16, 18, 25 et 28.

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 constate que le nom de domaine <kappa-france.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « KAPPA » numéro 003137395 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 9, 16, 18, 25 et 28 car il est composé de la reprise à l'identique de la marque suivie du terme « FRANCE », faisant référence au territoire national couvert par la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare que : *« le titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme KAPPA, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine faisant référence à la marque du Requérant ».*

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne « KAPPA » numéro 003137395 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée couvrant les produits et services tels que : « Vêtements » et « Chaussures » ;
- Le Requérant utilise sa marque « KAPPA » pour proposer ses produits sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <kappastore.fr> (cf. capture écran) ;
- Le nom de domaine <kappa-france.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « KAPPA » du Requérant suivie du terme « FRANCE », faisant référence au territoire

- national couvert par la marque ;
- o Au vu des captures d'écran non datées de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <kappa-france.fr>, ce nom de domaine est utilisé pour :
 - Proposer des produits couverts par la marque « KAPPA » tels que « T-Shirts », « Jogging », « Sweats » ;
 - Présenter le site web et les produits concurrents sous un logo déclinant la marque visuelle du Requérant numéro 001847649 enregistrée le 1^{er} septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les produits et services tels que : « Vêtements, chaussures ».

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <kappa-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <kappa-france.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 suppression du nom de domaine <kappa-france.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 07 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

