

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

ks-tools.fr

Demande n° FR-2023-03371



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société KS TOOLS

Le Titulaire du nom de domaine : La société Host Master

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ks-tools.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 avril 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 avril 2024

Bureau d'enregistrement : Sarek Oy

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 avril 2023 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 Requéranant.
- 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 09 mai 2023.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 juin 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ks-tools.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les captures d'écran]

« Selon La Requérante, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ks-tools.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)

La société KS TOOLS, Requérante, a été informée de la réservation en date du 6 avril 2023 du nom de domaine Ks-tools.fr dont le WHOIS figure en annexe 1.

Le titulaire du nom de domaine est divulgué dans le WHOIS, à savoir la société chypriote HOST MASTER.

Le site visé par le nom de domaine litigieux a procédé à l'aspiration du contenu du site du requérant en présentant les produits à des prix très en dessous des prix du marché. Il n'existe aucun accord entre le Titulaire du nom de domaine litigieux pour procéder à une telle offre sur le marché français. Il s'agit d'un cas manifeste de cybersquatting.

La seule démarche effectuée à ce jour dans ce dossier est l'envoi d'une notification d'abus sur le site <https://sarek.fi/abuse/>, l'hébergeur du site ks-tools.fr. Cette notification a été envoyée le 19/04/2023 et est restée sans réponse à ce jour (annexe 9 – Notification à l'hébergeur).

La société KS TOOLS a décidé d'engager la présente procédure SYRELI.

Par application des articles L 45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la Requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I), que le nom de domaine <ks-tools.fr> est de nature à porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, que son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi (II).

I – La société KS TOOLS dispose d'un intérêt à agir :


Conformément à l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».


KS TOOLS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 411276017, est active depuis 26 ans. Domiciliée à MOMMENHEIM (67670), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 45 299 081,00 €. Le total du bilan a augmenté de 8,62 % entre 2021 et 2022. (Extrait Kbis en annexe 2 et extrait du site societe.com annexe 3).

La société KS Tools est un fabricant d'outillage à main professionnel. En 30 ans, KS Tools est devenu un acteur incontournable sur le marché européen de l'outillage à main professionnel dans différents secteurs tels que l'automobile, le poids lourd, l'Industrie ou encore le second oeuvre du bâtiment.

KS Tools France emploie environ 110 personnes avec une plateforme de 8 000 m² de plateforme logistique, 2 400 m² de bureaux et 1 000 m² dédiés à la formation et de showroom. Le catalogue général de plus de 600 pages permet de prendre connaissance de la large gamme de produits proposés sur le marché français. (Annexe 6 catalogue KS Tools)

Outre ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, la société KS TOOLS est également titulaire de deux marques KS TOOLS :

-  Marque française n°4225269 déposée le 12/11/2015 dûment renouvelée pour les classes 4, 6 à 9, 11,12,14,18,20,21,25,27 (annexe 4)

-  Marque française n° 3399533 déposée le 23/12/2005 et dûment renouvelée pour les classes 7,8, 37 (annexe 5)

Son site internet www.kstools.fr est un site de e-commerce permettant de prendre connaissance des produits de la société et de passer commande. Le nom de domaine kstools.fr a été enregistré depuis 1999 et toujours renouvelé depuis lors (annexe 7 WHOIS kstools.fr).

Or la composante verbale des deux marques semi-figurative française « KS TOOLS » n°4225269 et n° 3399533 ainsi que sa dénomination sociale, son nom commercial et le nom de domaine <KSTOOLS.fr> exploités par la Requérante sont reproduits dans le nom de domaine <ks-tools.fr> du Titulaire.

En conséquence, la Requérante a bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

Il - Atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques :

Le nom de domaine <ks-tools.fr> est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante (1).

Son titulaire ne peut pas justifier d'un intérêt légitime (2) et agit de mauvaise foi (3).

1- Atteinte aux droits de la Requérante

Les droits précités de la Requérante sur le signe KS TOOLS sont antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux le 6 avril 2023.

►Le nom de domaine contesté [Ks-tools.fr](http://ks-tools.fr) reproduit à l'identique le signe KS TOOLS avec l'adjonction du signe < - >.

Dans l'ensemble <Ks-tools.fr>, le public perçoit immédiatement la dénomination sociale, le nom commercial et les marques KS TOOLS.

Le public est indéniablement amené à penser que le nom de domaine <Ks-tools.fr> est affilié à la Requérante.

En enregistrant le nom de domaine [Ks-tools.fr](http://ks-tools.fr), le Titulaire entend donc bénéficier de la forte implantation sur le marché français de la Requérante.

L'association du nom de domaine litigieux avec les marques et autres droits de la Requérante est d'autant plus inévitable que la société KS TOOLS, exploite massivement le signe KS TOOLS pour des services de vente en gros de quincaillerie (voir annexe 6 : catalogue des produits KS TOOLS) :

En reprenant quasi à l'identique les composantes verbales des marques KS TOOLS au sein de son nom de domaine, le Titulaire entend nécessairement faire référence aux activités de la Requérante.

►De plus, le nom de domaine litigieux <Ks-tools.fr> est aujourd'hui actif et propose à la vente des produits de la marque du Requérant à des prix totalement bradés et irréalistes.

Extrait site litigieux KS-TOOLS sur les prix : (annexe 8 copie site frauduleux KS-TOOLS.fr) :
[Capture d'écran]

Le titulaire ne dispose d'aucun accord commercial de distribution avec la Requérante.

Le Titulaire a procédé à une aspiration d'une grande partie du contenu du site de la requérante.

►Enfin, le Titulaire se fait directement passer pour la Requérante, sans aucune information sur sa véritable identité.

Le site du Titulaire procède ainsi à une véritable usurpation de l'identité de la personne morale du requérant.

Extrait site litigieux <ks-tools.fr> avec la reprise de l'adresse postale de la requérante :

(annexe 8 copie site frauduleux KS-TOOLS.fr) : [Capture d'écran]

De même, le site frauduleux < ks-tools.f> propose une adresse mail : support@ks-tools.fr afin de renforcer la confusion avec la Requérante : [Capture d'écran]

Il s'agit très probablement d'une escroquerie en ligne destinée à rediriger la clientèle habituelle de KS TOOLS vers un site étranger qui n'est pas en mesure de pouvoir proposer le matériel à ce prix.

La Requérante craint une utilisation frauduleuse du nom de domaine <ks-tools.fr> pour une tentative de "phishing". Il existe en effet un risque élevé que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage et d'escroquerie suite aux commandes de clients trompés par le site frauduleux.

Le site frauduleux permet de collecter les données personnelles et les données bancaires des acheteurs :

Copie <https://ks-tools.fr/checkout/> : (copie de la page annexe 10)
[Capture d'écran]

2- Preuve de l'absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

a. Absence d'intérêt légitime du Titulaire.

Selon les informations WHOIS (Annexe 1), le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 6 janvier 2023, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société KS TOOLS, et l'enregistrement des marques KS TOOLS.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine Ks-tools.fr, car il n'a aucun droit sur le signe KS TOOLS à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui serait antérieur aux droits de la Requérante.

En outre, le Titulaire n'a aucun lien d'affiliation, d'association, de parrainage ou autre lien juridique ou économique avec la société requérante et elle n'a pas été autorisée par cete dernière ou par l'une de ses filiales à enregistrer le nom de domaine contesté.

Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine ks-tools.fr, ce que le Collège constatera dans le cadre de la présente procédure.

b. Mauvaise foi du Titulaire

Le signe KS TOOLS étant distinctif et fantaisiste en français, personne ne peut légitimement choisir ce nom comme nom de domaine, sauf à vouloir créer une association dans l'esprit des internautes avec les activités et les marques de la Requérante.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux < ks-tools.fr> ne peut être une coïncidence, dès lors que la Requérante exploite le nom de domaine <kstools.fr> et développe une activité importante de ventes d'outils.

Eu égard à l'implantation sur le marché français de la Requérante, et par le fait que le Titulaire :

- se fait passer pour la Requérante de par son identification et la reprise de l'adresse postale de la Requérante sur son propre site < ks-tools.fr>,
- a copié servilement une partie du site internet de la Requérante, le visuel des deux sites étant quasi identiques,
- procède à l'offre commerciale de produits de la Requérante sans aucun accord commercial à des prix déifiant toute concurrence,

le Titulaire au jour de la réservation de son nom de domaine, ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Requérante et savoir qu'elle n'avait aucun droit, ni intérêt légitime à l'enregistrement et à l'exploitation du nom de domaine revendiqué.

L'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques par une personne qui les connaît et qui n'a aucun lien avec cete marque, afin de se faire passer pour cete dernière

constitue à l'évidence un enregistrement de mauvaise foi.

Il est certain qu'en enregistrant le nom de domaine Ks-tools.fr, le défendeur entendait bénéficier de la forte implantation sur le marché français des marques KS TOOLS de la société Requêteur dans le but de créer une confusion et tromper la clientèle habituelle de la Requêteur.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le nom de domaine litigieux, récemment enregistré, dirige vers un contenu actif émanant du défendeur, caractérise un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

En conclusion, le Titulaire a enregistré le nom de domaine Ks-tools.fr dans le but de bénéficier de la dénomination KS TOOLS de la Requêteur, en toute connaissance de cause, afin de créer une confusion pour induire les tiers en erreur.

La Requêteur apporte dans le cadre de la présente procédure 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 <ks-tools.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

Pour les raisons précédemment exposées, la Requêteur demande au Collège SYRELI d'ordonner que le nom de domaine <ks-tools.fr> lui soit transféré et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine <ks-tools.fr>.

La Requêteur informe le Collège SYRELI qu'aucune procédure judiciaire, ni extrajudiciaire, est en cours concernant le nom de domaine objet du présent litige, au moment où elle formule sa demande.

Bordereau de communication de pièces :

Annexe 1: WHOIS ks-tools.fr

Annexe 2: Extrait Kbis KS TOOLS

Annexe 3 : Extrait societe.com KS TOOLS

Annexe 4 : KS TOOLS marque n°4225269

Annexe 5 : KS TOOLS marque n° 3399533

Annexe 6 : Catalogue des produits KS TOOLS

Annexe 7 : extrait WHOIS kstools.fr

Annexe 8 : copie site litigieux KS-TOOLS.fr

Annexe 9 : Notification à l'hébergeur sarek.fi

Annexe 10 : Copie de la page <https://ks-tools.fr/checkout/>. ».

Le Requêteur a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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'extrait Kbis (annexe 2), des notices complètes de marques (annexes 4 et 5) et l'extrait de base Whois (annexe 7) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ks-tools.fr> est quasi-identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société KS TOOLS, immatriculée le 01 avril 1997 sous le numéro 411 276 017 au R.C.S. de Strasbourg ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « KS TOOLS » numéro 4225269 enregistrée le 12 novembre 2015 pour les classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25 et 27 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « KS TOOLS » numéro 3399533 enregistrée le 23 décembre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 8 et 37.
- Au nom de domaine <kstools.fr> enregistré le 16 septembre 1999 par le Requérant.

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 <ks-tools.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque semi-figurative française « KS TOOLS » numéro 3399533 enregistrée le 23 décembre 2005 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « KS TOOLS », reprise dans son intégralité et d'un tiret entre les deux termes qui composent 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société KS TOOLS, a pour activité la « *commercialisation d'outillage à main et machines outils professionnels ainsi que tous accessoires de machines outils et outillage* » (annexe 2) ; selon les informations publiées sur le site web SOCIETE.COM le Requérant comptabilise un effectif compris entre 100 et 199 salariés, un chiffre d'affaires de 41 704 770,00 euros sur l'année 2021 (annexe 3) ; le Requérant est présent dans plus de 110 pays ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « KS TOOLS » couvrant des produits tels que « *Machines et machines-outils ; outils et instruments à main entraînés manuellement, à l'unité ou en coffret etc.* » (annexe 4) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <kstools.fr> utilisé pour présenter son activité en ligne ;
- Le nom de domaine <ks-tools.fr>, enregistré le 06 avril 2023 par la société HOST MASTER, est la reprise quasi identique des marques « KS TOOLS » du Requérant (annexe 1) ;

- Le Requêteur déclare que car le Titulaire « n'a aucun droit sur le signe KS TOOLS à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui serait antérieur aux droits de la Requêteur. En outre, le Titulaire n'a aucun lien d'affiliation, d'association, de parrainage ou autre lien juridique ou économique avec la société requérante et elle n'a pas été autorisée par cette dernière ou par l'une de ses filiales à enregistrer le nom de domaine contesté » ;
- Le Requêteur déclare avoir adressé, le 19 avril 2023, une notification d'abus sur le site web du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine <ks-tools.fr> relatif audit domaine ;
- Selon les captures d'écran fournies en annexes 8 et 9, le nom de domaine <ks-tools.fr> renvoie vers un site :
 - Proposant à la vente des produits du catalogue du Requêteur ;
 - Reproduisant en en-tête la marque semi-figurative « KS TOOLS » du Requêteur ;
 - Reproduisant en pied de page la dénomination sociale du Requêteur et l'adresse de son siège social.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur, faisait un usage commercial du nom de domaine <ks-tools.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <ks-tools.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 <ks-tools.fr> au profit du Requêteur, la société KS TOOLS.

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 13 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

