

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

ural-france.fr

Demande n° FR-2023-03523



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société URAL MOTORCYCLES GMBH

Le Titulaire du nom de domaine : La société FIRSTRACER

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 avril 2024

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 août 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 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 25 août 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 septembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ural-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]

« I. Rappel des faits

La société URAL MOTORCYCLES GmbH (ci-après la « Requéranante »), société à responsabilité limitée de droit autrichien, sise Richard-Wagner-Strasse 19 à 400 LINZ (Autriche) dont le gérant est Monsieur [X.], est l'importateur général et exclusif des produits de la marque URAL pour le marché européen.

Depuis 2011, la Requéranante est détenue à 100 % par la société de droit américain IMZ – Ural Group Inc., sise 15205 NE 15th street, Pro Box 3519, à Redmond, Washington, 98073, titulaire de la marque URAL.

Elle était détenue auparavant par la société de droit américain Motoimpex Limited, sise à Tortola, British Virgin Island.

Pièce n°1 : extrait kbis de la société URAL MOTORCYCLES GmbH

En tant qu'importateur général, URAL Motorcycles GmbH est responsable du réseau de distribution URAL en Europe.

Pièce n°2 : attestation MOTOIMPEX

Les produits importés par la Requéranante sont vendus aux différents distributeurs URAL agréés dans toute l'Europe. En principe, ces revendeurs utilisent, lorsqu'ils ont un site internet, des noms de domaine qui se composent du nom « URAL » et de l'extension du pays, sur le territoire duquel ils interviennent, comme par exemple

- www.ural.at pour le distributeur autrichien,
- www.ural-motorcycles.be pour le distributeur belge,
- www.ural.cz pour le distributeur tchèque,
- www.ural.ee pour le distributeur estonien et ainsi de suite.

Pièce n°3 : capture d'écran du site www.ural.cc, page relative aux concessionnaires

La société FIRSTRACER SARL, (ci-après « le Réservataire ») sise 1 route de Jeandelaincourt - 54610 Nomeny – France, était un des distributeurs de produits URAL en France.

La distribution en ligne des produits URAL acquis auprès de la Requéranante se faisait sur son site marchand www.ural-france.fr

La société FIRSTRACER SARL est aujourd'hui encore titulaire du nom de domaine ural-france.fr.

Pièce n°4 : whois du domaine ural-france.fr

En juillet 2021, le partenariat entre la Requéranant et la société Firstracer Sarl a été rompu et cette dernière a ainsi perdu sa qualité de distributeur de produits de la marque URAL.

Elle n'est depuis plus en mesure de s'approvisionner en produits de marque URAL auprès de l'importateur général URAL Motorcycles GmbH et n'est plus autorisée à vendre des produits de cette marque.

Pourtant, elle persiste à utiliser le nom de domaine www.ural-france.fr.

La demande ultime de cesser l'utilisation de ce site adressée par le gérant de la Requéranante à la société Firstracer est restée sans effet.

Pièce n°5 : email du 7 nov. 2022 adressé par M. [X.] au gérant de Firstracer

Deux courriers d'avocat ont donc été adressés à la société Firstracer pour demander le retrait de la marque URAL dans l'adresse URL de son site marchand <https://ural-france.fr/>, ainsi que pour l'adresse de contact shop@ural-france.fr et pour chacun des produits présentés sur le site.

Ces demandes sont elles aussi restées infructueuses.

Pièce n°6 : mises en demeure d'avocat de cesser l'utilisation de la marque URAL en date des 23 mars et 30 mai 2023

Pire encore, le nom de domaine www.ural-france.fr redirige désormais vers un site marchand www.sidecar-lorraine.fr sur lequel sont vendus des produits d'une marque directement concurrente à URAL, à savoir la marque Changjiang.

Pièce n°7 : redirection du site www.ural-france.fr vers le site www.sidecar-lorraine.fr

Pièce n°8 : capture d'écran de www.sidecar-lorraine.fr montrant les produits de Changjiang
L'utilisation du nom de domaine [ural-france.fr](http://www.ural-france.fr) par le Réserveataire porte grandement à confusion puisqu'elle laisse croire à l'internaute qu'il s'agit du site d'un revendeur français agréé de produits de la marque URAL.

De plus, cela a pour effet de détourner la clientèle vers les produits d'une marque concurrente et cause ainsi un préjudice certain à la Requêteurante, chargée de promouvoir la marque URAL en Europe.

Il est donc demandé au Collège de l'AFNIC de transférer le nom de domaine litigieux à la Requêteurante.

II. Discussion

Aux termes des articles L.45-2, 2° et L.45-6 du Code des postes et communications électroniques, une personne peut solliciter du Collège de l'AFNIC qu'il ordonne le transfert d'un nom de domaine à son profit si celle-ci prouve que :

- elle a un intérêt à agir ;

- le nom de domaine en cause est susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment à ses droits de la personnalité;

- le titulaire du nom de domaine en cause :

o ne justifie d'aucun intérêt légitime à sa réservation ;

o agit de mauvaise foi.

En l'espèce, il sera démontré que chacune de ces conditions est remplie, la Requêteurante sollicitant par conséquent le transfert du nom de domaine [ural-france.fr](http://www.ural-france.fr) (ci-après « le Nom de

Domaine ») à son profit.

A. Sur l'intérêt à agir de la Requêteurante et l'atteinte à ses droits de la personnalité

La Requêteurante est l'importateur exclusif européen des produits de marque URAL, qui bénéficie d'une grande notoriété après des amateurs de motos, notamment pour ses side-cars mythiques.

En tant qu'importateur exclusif, elle est le seul distributeur des produits URAL en Europe et doit tout particulièrement s'assurer de la promotion des intérêts de la marque URAL au sein du réseau européen de distribution.

La Requêteurante est titulaire du nom de domaine générique www.ural.cc.

Pièce n°9 : whois du domaine [ural.cc](http://www.ural.cc)

Les noms de domaine composés du nom « URAL » et suivis de l'extension d'un pays sont attribués avec l'aval de la Requêteurante aux distributeurs locaux.

Suite à la résiliation de sa relation d'affaires avec la société Fristracer SARL, cette dernière a perdu tout droit d'utilisation de la marque URAL, y compris au sein d'un nom de domaine.

L'utilisation de ce nom de domaine renvoyant au surplus vers le site <https://sidecar-lorraine.fr> prête à confusion avec la marque URAL et constitue un délit de contrefaçon.

De surcroît, l'association du nom « France » au sein du nom de domaine litigieux renforce le risque de confusion dans la mesure où ce terme laisse à penser qu'il s'agit du site d'un revendeur URAL agréé pour la France.

Ainsi les internautes cherchant un revendeur agréé de produits URAL sont détournés vers le site du Réserveataire, qui n'est plus autorisé à vendre les produits URAL et qui de surcroît vend des produits concurrents, créant de la sorte un préjudice pour la Requêteurante.

Le mot URAL est intimement lié à la qualité de distributeur de produits de cette marque et la qualité d'importateur général et exclusif de la Requêteurante lui confère tout naturellement un

intérêt à agir pour se voir transférer le Nom de Domaine litigieux.

B. Sur le défaut d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Réserveataire

L'intérêt légitime peut, aux termes de l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, résulter du fait pour un réservataire de 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'occurrence, il n'est pas contestable que le Réserveataire n'est pas connu sous le nom URAL

France ou sous un nom apparenté et il ne fait pas non plus un usage non-commercial du Nom de Domaine litigieux.

Bien au contraire, le Réserveataire du Nom de Domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime et sa mauvaise foi est patente pour les raisons suivantes :

- La Requêteurante a légitimement mis fin à la qualité de distributeur URAL du Réserveataire de sorte qu'il ne dispose plus du droit d'utiliser la marque URAL ni de vendre ses produits. Dès lors, toute utilisation de la marque URAL par le Réserveataire est frauduleuse, ce qui exclut logiquement toute possibilité d'utilisation du Nom de Domaine dans le cadre d'une offre légitime de biens ou de services.

- Le Réserveataire est de surplus de mauvaise foi puisque le Nom de Domaine renvoie vers le site marchand www.sidecar-lorraine.fr sur lequel sont vendus des produits d'une marque directement concurrente. Cela avait d'ailleurs conduit la Requêteurante à mettre fin à la coopération avec le Réserveataire. Sa mauvaise foi est donc patente en ce qu'il persiste à utiliser le nom de domaine www.ural-france.fr pour promouvoir des produits concurrents à la marque URAL.

Il convient enfin de rappeler que la Requêteurante est entrée en contact avec le Réserveataire afin de l'enjoindre à supprimer le nom de domaine « ural-france.fr » et régler ce différend à l'amiable, sans succès.

En effet, le représentant de la Requêteurante a adressé deux lettres de mise en demeure au Réserveataire, afin de l'enjoindre à supprimer ou à lui transférer ce nom de domaine.

Malgré ces courriers, le Réserveataire continue d'utiliser le Nom de Domaine litigieux en parfaite connaissance des droits de la Requêteurante.

Il ne saurait donc faire un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux mais semble plutôt vouloir tirer profit de la réputation de la Requêteurante et de la marque URAL.

Au regard de ce qui précède, la Requêteurante sollicite du Collègue qu'il ordonne la transmission du Nom de Domaine à son profit.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Pièce n°1 : extrait kbis de la société URAL MOTORCYCLES GmbH

Pièce n°2 : attestation MOTOIMPEX

Pièce n°3 : capture d'écran du site www.ural.cc, page relative aux concessionnaires

Pièce n°4 : whois du domaine ural-france.fr

Pièce n°5 : email du 7 nov. 2022 adressé par M. [X.] au gérant de Firstracer

Pièce n°6 : mises en demeure d'avocat de cesser l'utilisation de la marque URAL en date des 23 mars et 30 mai 2023

Pièce n°7 : redirection du site www.ural-france.fr vers le site www.sidecar-lorraine.fr

Pièce n°8 : capture d'écran de www.sidecar-lorraine.fr montrant les produits de Changjiang

Pièce n°9 : whois du domaine ural.cc »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Après avoir pris connaissance des termes de votre procédure, je vous notifie mes éléments de réponse.

I / Sur le rappel des faits : il est mentionné qu'en tant qu'importateur général, URAL Motorcycles

GmbH est responsable du réseau de distribution URAL en Europe.

ð Cette affirmation est fautive : je vous invite à consulter la Newsletter publiée par l'importateur en question (pièce N°1) du 01/09/2023 accompagnée d'une traduction (pièce N°2), il y est précisé que les marchés français et espagnols sont supprimés à l'importateur URAL Motorcycles GmbH eu égard au mécontentement de la Direction du groupe vis-à-vis des mauvaises ventes

Il est également précisé que depuis juillet 2021, le partenariat entre URAL Motorcycles GmbH et notre société a été rompu et que cette dernière a ainsi perdu sa qualité de distributeur de produits de la marque Ural.

ð Cette décision de stopper le partenariat a été prise unilatéralement par Ural Motorcycles GmbH, elle a contribué à la dégradation des ventes de véhicules et pièces Ural en France et la Direction du groupe sanctionne aujourd'hui Ural Motorcycles en lui retirant l'export en France et en Espagne . Suite aux négociations menées en France, il s'avère que la société Firstracer fait à nouveau partie des revendeurs agréés en France, la signature officielle est prévue fin septembre au siège de la Société Firstracer avec un représentant officiel de la Direction Générale Ural USA.

Par ailleurs, il est stipulé que deux courriers sont restés sans réponse de la société FIRSTRACER.

ð Cette nouvelle affirmation est mensongère, une réponse a été effectuée par le conseil de la

Société FIRSTRACER en date du 05/07/2023 (pièce n°3 et 4) et nous déplorons d'ailleurs qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier de Me [Y.].

Enfin, le requérant ajoute que le nom de domaine www.ural-france.fr redirige vers un site marchand www.sidecar-lorraine.fr sur lequel sont vendus des produits d'une marque concurrente à Ural, à savoir la marque Chanjiang.

ð La Direction Ural n'est pas opposée à la vente de ces produits et à la redirection de ce lien.

L'importateur Ural Motorcycles GmbH ayant été évincé du marché français, cette demande portant sur cette redirection devient caduque.

II / Discussion : Il est rappelé qu'aux termes des articles L45-2, 2° et L45-6 du code des postes et communications électroniques, une personne peut solliciter du Collège de l'AFNIC qu'il ordonne le transfert d'un nom de domaine à son profit si celle-ci prouve que :

- Elle a un intérêt à agir

- Le nom de domaine en cause est susceptible de porter atteinte à ses droits

- Le titulaire du nom de domaine en cause ne justifie d'aucun intérêt légitime à sa réservation et agit de mauvaise foi

Il est alors conclu que chacune de ces conditions est remplie, la Requérante sollicitant par

conséquent le transfert du nom de domaine ural-france.fr à son profit.

Dans le cadre de mon droit de réponse, je me permets simplement de reprendre les 3 points énumérés ci-dessus pour les démentir :

- La requérante Ural Motorcycles GmbH n'a pas d'intérêt à agir : elle a perdu le marché français et n'a donc plus de droit de regard sur le fonctionnement du marché français
- Le nom de domaine en cause n'est pas susceptible de porter atteinte à ses droits : il est utilisé à destination du marché français sur lequel le requérant n'a plus autorité
- Le titulaire du nom de domaine en cause justifie bien d'un intérêt légitime à sa réservation : il est agréé par la Direction Générale Ural pour vendre des véhicules et pièces de ladite marque en France ; en conséquence, il n'agit pas de mauvaise foi

Dans ces conditions, la Requirante devra être déboutée de sa demande.

III / conclusion :

Compte tenu :

- Du fait que la société URAL Motorcycles GmbH est à présent exclue du marché Ural en France suite sanction de la Direction Générale Ural (pièces 1 et 2)
- De la réponse apportée par notre Conseil, Maître [Y.], en date du 05/07/2023 restée sans suite (pièces 3 et 4).
- Du nouveau partenariat entre la société FIRSTRACER et la marque URAL à compter de ce mois,

La présente procédure doit être immédiatement stoppée, la Requirante devra être déboutée de sa demande, considérée à présent abusive et non avenue. »

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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que :

- Dans son argumentation le Requirant déclare être titulaire du nom de domaine <ural.cc> ;
- Au soutien de cette déclaration, le Requirant fournit un extrait de base Whois dudit nom de domaine qui apparait enregistré par la société CONGENIA dont le lien juridique avec le Requirant n'est pas clairement prouvé ; cet élément seul est dès lors insuffisant pour rapporter la preuve que le Requirant est titulaire dudit nom de domaine.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait du registre des sociétés fourni par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ural-france.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requérant, la Société à responsabilité limitée de droit autrichien « URAL Motorcycles GmbH » immatriculée le 2 avril 2003.

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

iii. 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 <ural-france.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la Société à responsabilité limitée de droit autrichien « URAL Motorcycles GmbH » immatriculée le 2 avril 2003 car il est composé de la reprise intégrale du terme d'attaque « URAL » de la dénomination du Requérant suivie du terme géographique « France ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité 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 est la Société à responsabilité limitée de droit autrichien « URAL Motorcycles GmbH » immatriculée le 2 avril 2003 (*extrait du registre des sociétés*) qui se présente comme représentante européenne officielle et exclusive de Motoimpex – le distributeur mondial exclusif des « motos de Ural » ;
- Le Requérant déclare que « la Requérante est détenue à 100 % par la société de droit américain IMZ – Ural Group Inc., [...], titulaire de la marque URAL » ; Cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de ces déclarations ;
- Le nom de domaine <ural-france.fr>, enregistré le 31 août 2015 par la société FIRSTRACER, est la reprise intégrale du terme d'attaque « URAL » de la dénomination antérieure du Requérant suivie du terme géographique « France » qui, selon le Requérant, peut laisser penser qu'il s'agit du site d'un revendeur URAL agréé pour la France ;
- Le Requérant déclare, sans le démontrer, que :
 - « La société FIRSTRACER SARL, [...] était un des distributeurs de produits URAL en France. La distribution en ligne des produits URAL acquis auprès de la Requérante se faisait sur son site marchand www.ural-france.fr » ;
 - « En juillet 2021, le partenariat entre la Requérant et la société Firstracer Sarl a été rompu et cette dernière a ainsi perdu sa qualité de distributeur de produits de la marque URAL. Elle n'est depuis plus en mesure de s'approvisionner en produits de marque URAL auprès de l'importateur général URAL Motorcycles GmbH et n'est plus autorisée à vendre des produits de cette marque » ;
- Le conseil juridique du Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire pour demander le retrait de la marque URAL dans l'adresse URL de son site marchand <https://ural-france.fr/>, ainsi que pour l'adresse de contact shop@ural-france.fr et pour chacun des produits présentés sur le site (*annexe 6*) ;

- Le Titulaire démontre que son conseil juridique a répondu à la lettre de mise en demeure par courriel en indiquant notamment qu'après réception de celle-ci la société Firstracer est intervenue sur son site marchand pour supprimer la référence à la marque « URAL » et a modifié l'adresse de site internet en « sidecar-lorraine.fr » (annexe 3) ;
- En août 2023, le nom de domaine <ural-france.fr> redirige vers le site web www.sidecar-lorraine.fr proposant à la vente des motos d'une marque tierce (annexes 7 et 8) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande en indiquant notamment :
 - « Suite aux négociations menées en France, il s'avère que la société Firstracer fait à nouveau partie des revendeurs agréés en France, la signature officielle est prévue fin septembre au siège de la Société Firstacer avec un représentant officiel de la Direction Générale Ural USA » ;
 - « la société URAL Motorcycles GmbH est à présent exclue du marché Ural en France suite sanction de la Direction Générale Ural ».

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéran 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 <ural-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 10 octobre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

