



DÉCISION DE L'AFNIC

kering-shop.fr

Demande n° FR-2014-00757

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KERING

Le Titulaire du nom de domaine : M. Harouna K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kering-shop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 mars 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 04 mars 2015

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 septembre 2014 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 1er 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 23 septembre 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 octobre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kering-shop.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 :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société SANTARELLI – SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE aux fins d'engager auprès de l'Afnic des procédures SYRELI à l'encontre des noms de domaine <keringshop.fr> et <kering-shop.fr> ;
- Extrait Kbis du 30 juillet 2014 de la société SANTARELLI – SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE immatriculée le 23 mars 1987 sous le numéro 340 667 880 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 24 juillet 2014 de la société KERING immatriculée le 2 juin 1955 sous le numéro 552 075 020 au R.C.S. de Paris ayant pour activité « Vente directe ou indirecte de toutes marchandises, prestation de services, prise de participations dans toutes sociétés commerciales » ;
- Capture d'écran de la page du site web <http://www.cncpi.fr> relative à la fiche de présentation de Madame Sophie M., Conseil en Propriété Industrielle mention Marques et Modèles au sein de la société SANTARELLI – SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « KERING » numéro 12 3 920 561 enregistrée le 16 mai 2012 par la société ORDIPAT pour les classes 3, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38 et 41 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « KERING », numéro 010978741 enregistrée le 20 juin 2012 par le Requérant pour les classes 3, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38 et 41 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaines suivants du Requérant, la société KERING :
 - <kering.eu> enregistré le 03 novembre 2011 ;
 - <kering.asia>, <kering.biz>, <kering.info> enregistrés le 26 juin 2012 et expirant en juin 2014 ;
 - <kering.org> enregistré le 21 décembre 2011 ;
 - <keringgroup.com> enregistré le 18 janvier 2013 ;
- Extrait du 4 septembre 2014 de la base Whois du nom de domaine <kering-shop.com> enregistré le 4 mars 2013 par le Requérant ;
- Extrait du 2 mai 2014 de la base Whois du nom de domaine <keringshop.eu> enregistré le 12 mars 2013 sans identification du titulaire ;

- Capture d'écran de la page internet <http://kering-shop.com> vers laquelle renvoie le nom de domaine <kering-shop.fr> laquelle indique : « Page web inaccessible » ;
- Revue de presse France du Requérant du 1^{er} mars au 1^{er} avril 2013 incluant une série d'articles parus le 22 mars 2013 annonçant que « KERING » est le nouveau nom de « PPR (PINAULT PRINTEMPS REDOUTE) » ;
- Article de presse fourni en langue anglaise avec traduction partielle en langue française du 04 mars 2013 intitulé « Gucci-Owner PPR said to Consider Changing Its Name to Kering » extrait du site web <http://www.bloomberg.com> ;
- Courriel recommandé distribué le 16 mai 2014, mettant en demeure le Titulaire de transmettre au Requérant les noms de domaine <kering-shop.com>, <kering-shop.fr>, <keringshop.fr> <keringshop.eu> et tout autre nom de domaine contenant la marque « KERING » ;
- Echange de courriels du 07 mai 2014 et courriel du 28 mai 2014 entre le représentant du Requérant et le Titulaire ayant pour objet la réservation des noms de domaine <kering-shop.com>, <kering-shop.fr>, <keringshop.fr> et <keringshop.eu> ainsi que la mise en demeure par courrier recommandé ;
- Décision rendue le 7 août 2014 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n°D2014-1110 KERING contre Harouna K. concernant le nom de domaine <kering-shop.com>, produite en langue anglaise avec traduction partielle en langue française ;
- Décision rendue le 17 mars 2014 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n°D2014-0087 KERING contre DUANZUOCHUN, SONG concernant le nom de domaine <keringgroup.asia>, produite en langue anglaise ;
- Décision rendue le 07 avril 2014 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n°D2014-0307 KERING contre D. Jack concernant le nom de domaine <keringgroup.biz>, produite en langue anglaise ;
- Décision rendue le 13 mai 2014 par the National Arbitration Forum n° FA1404001552405 KERING contre K. Christopher concernant le nom de domaine <keringgroup.us>, produite en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« KERING est un leader mondial de l'habillement et des accessoires, propriétaire de nombreuses marques de renommée telles que Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent ou Puma.

Anciennement dénommée PPR, elle est officiellement devenue « KERING » suite à l'Assemblée générale du 18 juin 2013. Ce changement a néanmoins été annoncé dès le 4 mars 2013, notamment par un article du journal Bloomberg. Cet article est rédigé en anglais. Il nous paraît néanmoins suffisant de fournir la traduction de son titre et de ses premiers paragraphes pour en comprendre la teneur: « Le propriétaire de Gucci, PPR, dit envisager de changer son nom pour Kering. PPR, le propriétaire français de Gucci et Puma, envisage de changer son nom pour Kering afin d'entériner sa transformation en spécialiste du luxe et des articles de sport, selon des personnes ayant connaissance du projet. Le rebranding de PPR, basée à Paris, pourrait être annoncé ce mois-ci, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées, l'information étant confidentielle. Le nom, qui serait le cinquième de la société de depuis son introduction en Bourse à Paris en 1988, est censé évoquer l'idée d'entraide et signaler un nouveau chapitre dans le développement de l'entreprise. »

Vous trouverez également en annexe une petite partie des articles publiés dans la presse relatifs à ce changement de dénomination, qui démontre bien les enjeux colossaux impliqués par ce changement de nom.

KERING est titulaire de très nombreuses marques éponymes qui bénéficient d'ores et déjà d'une grande réputation du fait de la communication accrue faite sur ce changement de nom et de son rayonnement international. Parmi ces marques, nous vous citons notamment les marques française

KERING déposée le 16 mai 2012 sous le n°3920561 et communautaire KERING déposée le 20 juin 2012 sous le n°10978741, toutes deux dûment enregistrées (copies ci-jointes). KERING est également propriétaire de très nombreux noms de domaine "KERING", notamment "kering.fr", "kering.com", "kering.biz", "kering.asia", ou contenant le terme "KERING" comme "keringgroup.com", "keringgroup.net", "keringgroup.cn".

Le nom de domaine contesté <kering-shop.fr> reproduit la marque KERING, à laquelle est ajouté un terme parfaitement descriptif, « shop », qui signifie en français « boutique », séparé par un tiret. Ce terme est très largement utilisé en France aujourd'hui de façon descriptive et donc compris par le public français. Le terme « shop » renvoie donc ici à l'activité principale de Kering, à savoir, la distribution de produits de luxe dans des boutiques dédiées ou non. La comparaison entre le nom de domaine litigieux et les marques identiques devra donc exclure le terme purement descriptif « shop ». Le nom de domaine contesté est donc similaire aux marques antérieures de KERING et susceptible de créer un risque de confusion. Il porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Kering.

M. Keita ne semble en outre détenir aucun droit sur la dénomination KERING et n'a obtenu de la société KERING aucune licence ou autorisation d'usage qui lui permettrait d'exploiter cette marque ou une dénomination similaire.

Le défendeur ne pouvait ignorer l'existence et la réputation (démontrée plus haut) de la société PPR/KERING, son changement de nom ayant été très largement relayé et commenté par la presse.

En effet, la réservation du nom de domaine litigieux est intervenue le 4 mars 2013, à savoir, le jour même de l'annonce du changement de nom de PPR en KERING. Eu égard à la renommée de la société KERING et de ses marques, cette date de réservation ne peut constituer une pure coïncidence. Cette réservation visait manifestement à tirer indûment profit de la forte notoriété à venir de la marque KERING et à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le nom de domaine contesté n'est actuellement pas utilisé, aucun contenu n'est accessible sur la page, qui renvoie sur le nom de domaine kering-shop.com, nom de domaine initialement réservé par M. K. mais transféré à Kering suite à une procédure UDRP (détails à suivre ci-dessous). Aucune référence à une dénomination « Kering shop » n'y figure non plus. Le Défendeur ne bénéficie donc pas d'un intérêt légitime ni d'une exploitation de bonne foi.

Il est en effet à noter qu'outre le nom de domaine contesté, le Défendeur a également réservé les noms de domaine <keringshop.fr>, <kering-shop.com> et <keringshop.eu>, ce qui semble démontrer une volonté d'empêcher Kering d'accéder à ces noms de domaine composés de « Kering » et du terme descriptif « shop » désignant ses activités de vente de produits de luxe/sport.

Vous trouverez ci-joint copie des échanges de correspondances entre le Demandeur et le Défendeur. En effet, une lettre de mise en demeure a été adressée au Défendeur préalablement à la présente plainte, afin de requérir le transfert des noms de domaine litigieux au profit de Kering. Le Défendeur a immédiatement répondu par courrier électronique au conseil de la société Kering que son avocat prendrait contact avec lui. En l'absence de nouvelles de cet avocat et à l'issue du délai initialement imparti au Défendeur pour répondre, un rappel lui a été adressé. Aucune réponse n'a été reçue par le conseil de la société Kering ou par Kering à ce jour, du Défendeur ou de son avocat.

Parallèlement à la présente plainte, Kering adresse également à l'AFNIC une plainte similaire concernant le nom de domaine <keringshop.fr>. Des plaintes UDRP et ADR concernant les noms de domaine <kering-shop.com> et <keringshop.eu> ont également été déposées auprès du National Arbitration Forum (.com) et du « Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and Agricultural Chamber of the Czech Republic » (.eu).

Le National Arbitration Forum a d'ores et déjà rendu sa décision, ordonnant le transfert du nom de domaine <kering-shop.com> à Kering, considérant que (traduction partielle) :

- Au paragraphe 6.A. : « le nom de domaine contesté <kering-shop.com est similaire aux marques KERING du demandeur »,

- Au Paragraph 6.B. : « il n'existe aucune preuve que le défendeur est connu par le nom de domaine litigieux et qu'il fait un usage légitime et non commercial ou un usage de bonne foi du nom de domaine sans intention d'en tirer un gain commercial. (...) le Panel estime que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. »,

- Au Paragraph 6.C : « Le Demandeur a fourni la preuve que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté le jour même où le changement de nom du Demandeur de PPR en Kering a été dévoilé dans un article de presse.

Plusieurs décisions UDRP ont statué que, lors d'un changement de circonstances qui laissent entendre qu'une nouvelle marque ou de nouvelles circonstances en ce qui concerne l'exploitation d'une marque devient connue du public, comme une annonce publique, l'enregistrement d'un nom de domaine qui comprend la nouvelle marque peut être la preuve de mauvaise foi (voir TV Azteca SAB de CV c. Johny R. (alias Johny A. R. R.) / Total Play Inc. OMPI case D2012-2533).

Le Demandeur a fourni des preuves que le groupe PPR, dont le nom est maintenant Kering, a une réputation répandue dans le monde. Le Panel conclut que Défendeur ne pouvait ignorer la notoriété du groupe PPR, et donc qu'il ne peut pas être une coïncidence que le défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux le jour exact où le changement de nom en "Kering" a été rendu public. En outre, comme indiqué précédemment, les enregistrements de marques Kering du Demandeur précèdent l'enregistrement du nom de domaine litigieux de plusieurs mois. Compte tenu de ce qui précède, le Panel estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

En vertu des dispositions du paragraphe 4 (a) (iii) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, il convient de démontrer à la fois un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

Selon les preuves fournies, il apparaît à la commission que l'utilisation de mauvaise foi peut être déduite des considérations suivantes.

Tout d'abord, le site "www.kering-shop.com" renvoie à une seule page qui inclut le logo de ce qui est mentionné comme une « Société de télécommunication française » appelée «Malitel" avec un signe « TM », l'expression "bientôt disponible" et une adresse email de contact. Aucune référence n'est faite à la marque Kering. Le Panel constate que l'internaute qui se rend à cette page Web peut croire que le Demandeur élargit ses activités pour offrir des services de télécommunications, et a enregistré une marque " Malitel".

(...)

Ces deux éléments montrent que, en utilisant le nom de domaine litigieux, l'intimé a tenté d'attirer les internautes vers son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Demandeur quant à la source ou à l'appartenance des services de télécommunication supposément offerts ou promus par le défendeur. Le Panel considère qu'il s'agit d'une utilisation de mauvaise foi. »

Enfin, le Demandeur a expliqué que, contrairement à ce qui a été initialement annoncé par le Défendeur, aucun avocat n'est revenu vers le Demandeur pour discuter du transfert nécessaire du nom de domaine litigieux. L'absence de réponse de Défendeur suite à la requête du Demandeur fournit un appui solide pour la détermination d'une utilisation de mauvaise foi (voir par exemple Nike, Inc. v. Azumano Voyage, OMPI Case D2000-1598).

Par conséquent, le Panel estime que les circonstances ci-dessus constituent la preuve que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. » (fin de traduction)

Cette décision n'a pas été contestée par M. Harouna K.. Le nom de domaine <kering-shop.com> a donc été transféré à la société Kering.

Enfin, nous portons à votre attention d'autres décisions de règlement extrajudiciaires de litige de noms de domaine déjà rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, qui a

également reconnu la notoriété de la marque KERING, et qui ont ordonné le transfert à son profit de plusieurs noms de domaine réservés frauduleusement, notamment <keringgroup.asia> et <keringgroup.biz>, dans le cadre de procédures UDRP (vous trouverez ci-joint copie de ces décisions).

Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine contesté est susceptible de porter atteinte aux marques antérieures « KERING » du demandeur, que le titulaire de ce nom de domaine ne justifie pas d'un intérêt légitime et a agi de mauvaise foi. »

Le Requéran 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,

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kering-shop.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la société KERING immatriculée le 2 juin 1955 sous le numéro 552 075 020 au R.C.S. de Paris ;
- Similaire à la marque communautaire « KERING » enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 010978741 par le Requéran ;
- Similaire aux noms de domaine du Requéran à savoir :
 - <kering.eu> enregistré le 03 novembre 2011 ;
 - <kering.org> enregistré le 21 décembre 2011 ;
 - <keringgroup.com> enregistré le 18 janvier 2013 ;
- Identique au nom de domaine <kering-shop.com> du Requéran enregistré le 4 mars 2013.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <kering-shop.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « KERING », enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 010978741 par le Requéran car il est composé de la marque « KERING » dans son intégralité et du mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société KERING.
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 a constaté que, selon le Requérant, le Titulaire n'a obtenu du Requérant aucune licence ou autorisation d'usage qui lui permettrait d'exploiter la marque « KERING » ou une dénomination similaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque communautaire antérieure « KERING », enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 010978741 et notamment exploitée pour des produits et services de « vente au détail et vente au détail en ligne » ;
- Le nom de domaine <kering-shop.fr> est constitué de la marque « KERING » reprise à l'identique et du terme « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française ;
- Des décisions extra-judiciaires reconnaissent la notoriété du Requérant et de sa marque « KERING » ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <kering-shop.fr> le jour de la première publication annonçant que « KERING » devenait le nouveau nom du Requérant ;
- Le nom de domaine <kering-shop.fr> renvoie vers la page internet <http://kering-shop.com> laquelle indique : « Page web inaccessible » ; or, le Titulaire du nom de domaine <kering-shop.fr> était également titulaire du nom de domaine <kering-shop.com> qu'il avait enregistré le même jour ;
- Par décision extrajudiciaire du 7 août 2014 du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI numéro D2014-1110 « KERING contre Harouna K. », le Requérant a obtenu la transmission du nom de domaine <kering-shop.com>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <kering-shop.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 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 <kering-shop.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 <kering-shop.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 21 octobre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

