

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

kohlanta.fr

Demande n° FR-2024-03826



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kohlanta.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 septembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 septembre 2026

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 mars 2024 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 28 mars 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 avril 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 avril 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kohlanta.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]

« Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous écrivons au nom de la société Adventure Line Productions (ci-après dénommée « ALP »), filiale de la société BANIJAY FRANCE et productrice de nombreux programmes audiovisuels à succès (Annexe n°1).

A ce titre, ALP produit notamment depuis 2001 le programme « KOH-LANTA » (ci-après dénommé le « Programme ») pour lequel elle a concédé les droits exclusifs d'exploitation au Groupe TF1 et constituant l'adaptation du format audiovisuel « SURVIVOR » (ci-après le « Format ») détenu par la société CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED qui est également une filiale du Groupe BANIJAY.

Dans ce contexte, ALP a relevé qu'un nom de domaine < kohlanta.fr > (ci-après le « Nom de domaine ») avait été enregistré le 30 septembre 2023 (Annexe n°2).

Or, celui-ci porte gravement atteinte aux droits exclusifs dont ALP est titulaire.

L'enregistrement ayant été réalisé de manière anonyme, ALP n'a eu d'autre choix que de contacter l'hébergeur du Nom de domaine, la société Ligne Web Services SAS (LWS), laquelle a fait droit à sa demande de bloquer le Nom de domaine et a communiqué l'identité du titulaire du Nom de domaine (Annexe n°3).

A la suite de ce blocage, le titulaire du Nom de domaine, Monsieur [X.] (ci-après le « Titulaire ») nous a finalement contacté sans consentir à la transmission du nom de domaine au profit d'ALP (Annexe n°4).

C'est dans ce cadre que nous introduisons devant votre Collège la présente demande de transmission du Nom de domaine < kohlanta.fr > au profit d'ALP en ce que son enregistrement par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et que le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi », conformément à l'article L. 45-2-2° du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

I. Intérêt à agir

ALP a un intérêt à agir à l'encontre du Nom de domaine litigieux « kohlanta.fr » enregistré le 30 septembre 2023 (Annexe n°2).

Tout d'abord, ALP est titulaire exclusif des droits d'exploitation du Programme exploité depuis plus de vingt ans sur les services de communication audiovisuelle du Groupe TF1.

Le Programme réunit de manière hebdomadaire des millions de téléspectateurs, entre 5 et 8 millions en moyenne (Annexe n°5) et figure chaque année parmi les meilleures audiences réalisées (Annexes n°6 et 7). Il est considéré comme l'un des grands succès de la télévision française depuis 2001 et figure, selon une enquête réalisée par l'agence Vivaki en collaboration avec BFM Business, « en tête des programmes de télé-réalité les plus rentables avec un rendement record de 236% » (Annexe 8).

Le Programme fait partie, selon la presse, des programmes existant depuis plus de vingt ans et ayant marqué le public (Annexe n°9) et s'inscrit ainsi parmi les émissions emblématiques du paysage audiovisuel français.

Par ailleurs, ALP est également titulaire de plusieurs marques antérieures « KOH-LANTA » dont :



- la marque figurative [« KOH-LANTA »] enregistrée auprès de l'INPI, le 16 mai 2011 sous le n°3831610 et renouvelée en 2021 (Annexe n°10);



- la marque semi-figurative [« KOH-LANTA »] enregistrée auprès de l'INPI, le 17 septembre 2021 sous le n° 4744983 (Annexe n°10).

ALP est également cessionnaire à titre exclusif de la marque verbale antérieure « KOH LANTA » enregistrée auprès de l'INPI par l'ayant droit du Format, le 17 mai 2002 sous le n°3164777 et renouvelée en 2012 puis en 2022 (Annexe n°10).

(les marques mentionnées ci-avant sont dénommées ensemble les « Marques »).

Les Marques, qui ont constamment été renouvelées, font l'objet d'une exploitation importante de la part d'ALP depuis leur enregistrement, en particulier dans le cadre du Programme au succès pérenne tel que détaillé ci-avant. Par ailleurs, les Marques ont fait l'objet de plusieurs licences pour la commercialisation de produits dérivés (Annexe n°11).

En ce sens, la renommée des Marques auprès du public est incontestable. C'est la raison pour laquelle l'INPI a reconnu dans une décision d'opposition impliquant la marque « KOH LANTA » n°4744983 « la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du divertissement » (Annexe n°12).

Enfin, les Marques sont également très présentes sur les réseaux sociaux suivis par des millions de téléspectateurs. A titre d'exemple la page Facebook « KOH-LANTA » consacrée au Programme produit par ALP est suivie par 1,3 millions de personnes (Annexe n°13).

Compte tenu de tout ce qui précède, le Nom de domaine enregistré le 30 septembre 2023 est ainsi attentatoire aux droits exclusifs antérieurs dont dispose ALP, qui dispose ainsi d'un intérêt à agir.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2-2° du CPCE

A. L'atteinte aux droits de la société ALP sur les Marques

Le Nom de domaine < kohlanta.fr > enregistré le 30 septembre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement des Marques, reprend de manière strictement identique la marque verbale « KOH-LANTA » dont ALP est cessionnaire à titre exclusif.

Le Nom de domaine reproduit également de manière identique l'élément verbal « KOH-LANTA » des marques figuratives susvisées ; l'ajout du tiret entre les termes « KOH » et « LANTA » étant insuffisant pour modifier l'impression générale d'ensemble que la désignation est affiliée aux Marques antérieures.

L'utilisation de l'extension <.fr > n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les Marques antérieures et le Nom de domaine litigieux. En effet, il est de jurisprudence constante que l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Le Nom de domaine prête incontestablement à confusion avec les droits antérieurs d'ALP. Le public visé est ainsi porté à croire que le Nom de domaine et les Marques ont une origine commune, ou qu'ALP a donné son accord à l'enregistrement du Nom de domaine et que le Titulaire bénéficie d'une licence d'exploitation officielle des Marques.

Dans la mesure où le Nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les Marques antérieures pour lesquelles ALP est détentrice des droits, celui-ci porte manifestement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, au sens de l'article L45-2 2° du CPCE.

B. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Selon les informations Whois (Annexe n°2), le Titulaire a enregistré le Nom de domaine le 30

septembre 2023, soit de nombreuses années après l'enregistrement des Marques et, en tout état de cause, après la première exploitation du Programme en 2001.

Pourtant, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du Nom de domaine. En effet, le Titulaire n'est aucunement affilié à ALP et n'a aucune relation commerciale avec cette dernière.

De plus, le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'exploitation des Marques de la part d'ALP, ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant la Marque. Il est à cet égard rappelé qu'ALP a consenti au Groupe TF1 une licence exclusive d'exploitation des Marques dans le cadre du Programme.

En outre, le Titulaire fait preuve d'une particulière mauvaise foi dès lors que le Nom de domaine ne fait l'objet d'aucune exploitation sérieuse puisqu'il pointe vers une seule page proposant le Nom de domaine à la vente (Annexe n°14).

Or, il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Il est indéniable que le Titulaire du Nom de domaine ne l'exploite qu'à des fins mercantiles dans l'unique but de priver ALP d'une exploitation légitime dans le cadre de la promotion du Programme et des Marques et ce, afin de le vendre et d'en tirer profit.

Le Titulaire a manifestement enregistré le Nom de domaine afin de profiter et de nuire à la renommée des Marques et du Programme à des fins purement financières et opportunistes. Dès lors, il en résulte que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le Nom de domaine.

La mauvaise foi du Titulaire dans sa démarche d'enregistrement du Nom de domaine est par ailleurs établie par le fait qu'il a lui-même admis avoir connaissance de l'existence des Marques antérieures (Pièce n°4).

Par conséquent, cet enregistrement qui n'est justifié par aucun droit ou intérêt du Titulaire qui agit de mauvaise foi au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE, porte manifestement atteinte aux droits dont dispose ALP et la prive d'une exploitation légitime du Nom de domaine.

Au regard de tous les éléments développés ci-avant, ALP sollicite de votre Collège la transmission du nom de domaine < kohlanta.fr > à son profit.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et vous prions de recevoir,

Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Extrait K-BIS de la société ALP

Annexe 2 : Extrait du site Internet Whois relatif au Nom de domaine < kohlanta.fr >

Annexe 3 : Réponse de la société Ligne Web Services SAS (LWS) à la demande d'ALP en date du 23/02/2024

Annexe 4 : Courriel du titulaire du Nom de domaine < kohlanta.fr > à ALP le 22/02/2024

Annexe 5 : Articles Les Echos « Koh-Lanta, la machine à cash de TF1, en cinq chiffres fous »

Annexe 6 : Article Le Parisien : « Koh-Lanta, la légende » : pourquoi l'émission sera diffusée le mardi »

Annexe 7 : Article La Télé Crève l'écran « Top 100 des audiences 2020 : l'info en force à cause de la covid-19 et TF1 perd de son hégémonie ! »

Annexe 8 : Article BFMTV « Exclusif : Les émissions de télé-réalité les plus rentables »

Annexe 9 : Article QG Magazine : « Koh-Lanta : les 8 moments cultes de l'émission de TF1 »

Annexe 10 : Copie des marques « KOH-LANTA »

Annexe 11 : Extraits de produits dérivés liés aux marques « KOH-LANTA »

Annexe 12 : Décision INPI d'opposition à l'encontre de la demande de marque « KOHLANTESS »

Annexe 13 : ANNEXE 12 : Capture écran de la page Facebook du programme « Koh Lanta»
<https://www.facebook.com/Kohlanta.tf1.fr>
Annexe 14 : Extrait de la page liée au Nom de domaine < kohlanta.fr > »

Le Requéranant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 avril 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle 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 sans la capture d'écran]

« Le nom de domaine (kohlanta.fr) est enregistré depuis 2007 l'ancien propriétaire n'a pas renouvelé le domaine donc j'ai acheté ce nom de domaine expire, le nom de domaine est attribué au premier qui en fait la demande. C'est donc la règle du « premier arrivé, premier servi » qui s'applique. Je ne trouve pas d'explication pourquoi la partie adverse n'a pas demandé la récupération de nom de domaine depuis 2007. Le nom de domaine de la marque déposé en INPI (koh-lanta.fr défèrent de mon nom de domaine séparé en deux) est en vente mais la partie adverse ne demande pas la récupération de ce nom malgré que le nom soit identique à sa marque déposée. Cependant la partie adverse n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration qu'il possède le nom kohlanta.fr

[Capture d'écran]

Dans cette page envoyée par la partie adverse vous constatez que le nom (Koh lanta) est composé de deux partie et dans le monde des noms de domaines il y a une très grande déférence entre un nom complet et un nom composé.

Pour cela je demande de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <kohlanta.fr> »

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 Requéranant

Au regard des publications des demandes d'enregistrement de marques au BOPI (annexe 10) fournies par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kohlanta.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française « KOH-LANTA » numéro 4744983 enregistrée le 17 mars 2021 par le Requéranant pour les classes 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 38, 39, 4.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 <kohlanta.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française antérieure du Requérant « KOH-LANTA » numéro 4744983 enregistrée le 17 mars 2021 car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque à l'exception du trait d'union.

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 est la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS immatriculée le 6 décembre 1996 sous le numéro 722 031 283 au R.C.S. de Paris et exerçant pour activités « *La production de tous supports d'images, la réalisation, la conception, la vente, l'achat, la location, la gestion de ceux-ci pour leur exploitation télévisuelle pour le spectacle et d'une façon générale par tous moyens de diffusion visuels dans le public connu à ce jour et ceux à venir édicitions musicales sous toutes leurs formes* » (annexe 1) ;
- Le Requérant produit depuis 2001 le programme « KOH-LANTA » ;
- Le programme « KOH-LANTA » a fait l'objet de plusieurs articles de presse (annexes 5, 6, 7, 8 et 9) et a une page dédiée sur Facebook suivie par plus d'un million d'abonnés (annexe 13) ; Il réunit de manière hebdomadaire des millions de téléspectateurs, entre 5 et 8 millions en moyenne (annexe 5) et figure chaque année parmi les meilleures audiences réalisées (annexes 6 et 7) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques « KOH-LANTA » et notamment de la marque semi-figurative française « KOH-LANTA » numéro 4744983 enregistrée le 17 mars 2021 pour les classes 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 38, 39, 4 (annexe 10) ;
- La marque « KOH-LANTA » est exploitée notamment dans le cadre de la vente de produits dérivés, en ligne ou en magasin (annexe 11) ;
- Dans sa décision du 30 mars 2023, l'INPI a reconnu « *la grande connaissance* » de la marque française « KOH-LANTA » enregistrée le 17 mars 2021, dans le « *domaine du divertissement* » (annexe 12) ;
- Le nom de domaine <kohlanta.fr> a été enregistré le 30 septembre 2023 par une personne physique (annexe 4) ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'exploitation des Marques de la part d'ALP, ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant la Marque. Il est à cet égard rappelé qu'ALP a consenti au Groupe TF1 une licence exclusive d'exploitation des Marques dans le cadre* » du programme KOH-LANTA ;
- Le nom de domaine <kohlanta.fr> est composé de la reprise intégrale de la marque antérieure « KOH-KANTA » du Requérant à l'exception du trait d'union qui, selon le Requérant, est « *insuffisant pour modifier l'impression générale d'ensemble que la désignation est affiliée aux Marques antérieures* » ;
- Le 22 février 2024, le Titulaire fait suite à un courriel du Requérant en lui répondant :

« Certes que vous avez les droits sur koh-lanta.fr mais pas sur kohlanta.fr Et je n'envisage pas d'utiliser le nom de la marque hors les règles. Si vous voulez qu'on se parle et trouvé une solution merci de m'appeler » (annexe 4) ;

- Faisant suite à une demande par courrier du Requéranant du 19 février 2024, le bureau d'enregistrement LWS lui a confirmé, le 23 février 2024, le blocage du nom de domaine <kohlanta.fr> concernant *« l'utilisation intégrale du domaine, du service web et du service mail » (annexe 3) ;*
- Le 11 mars 2024, le nom de domaine renvoie vers une page indiquant *« Ce nom de domaine est à vendre Liste des domaines disponibles » (annexe 14) ;*
- Le Titulaire a répondu à la demande SYRELI en indiquant que :
 - *« Le nom de domaine (kohlanta.fr) est enregistré depuis 2007 l'ancien propriétaire n'a pas renouvelé le domaine donc j'ai acheté ce nom de domaine expire, le nom de domaine est attribué au premier qui en fait la demande. (...) Je ne trouve pas d'explication pourquoi la partie adverse n'a pas demandé la récupération de nom de domaine depuis 2007 » ;* Cependant, selon la base Whois, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 30 septembre 2023 ;
 - *« Le nom de domaine de la marque déposé en INPI (koh-lanta.fr défèrent de mon nom de domaine séparé en deux) est en vente mais la partie adverse ne demande pas la récupération de ce nom malgré que le nom soit identique à sa marque déposée » ;* Cependant, le nom de domaine <koh-lanta.fr> n'est pas l'objet de la présente demande SYRELI ;
 - *« le nom (Koh lanta) est composé de deux partie et dans le monde des noms de domaines il y a une très grande déférence entre un nom complet et un nom composé ».*

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéranant et avait enregistré le nom de domaine <kohlanta.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <kohlanta.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéranant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <kohlanta.fr> au profit du Requéranant, la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

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 Guyancourt, le 10 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

