

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

alarmeajax.fr

Demande n° FR-2024-03774



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD

Le Titulaire du nom de domaine : La société LUZARCHES ANTENNES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : alarmeajax.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 février 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 février 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 janvier 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 13 février 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 mars 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 12 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<alarmeajax.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 et les visuels]

« Préambule

Le nom de domaine *alarmeajax.fr* est actif et a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Créée en 2011, AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDING LTD est l'un des principaux fabricants de systèmes de sécurité professionnels en Europe, consacré notamment à une utilisation intelligente de la maison et de l'intégration domotique. Les produits du Requérant sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde et protègent plus d'un million de locaux. <https://fr.linkedin.com/company/ajax-systems> (Annexe 1) <https://ajax.systems/fr/about/> (Annexe 2)

Le Requérant fabrique et commercialise, sous la dénomination AJAX, une alarme sans fil composé d'une unité centrale et de modules optionnels (détecteurs de mouvement, d'incendie et d'eau, sirènes, prises intelligentes, etc.). L'alarme intelligente AJAX assure ainsi la protection de différents types de locaux contre les intrusions, les incendies et les inondations, ainsi que des fonctionnalités domotiques.

La gamme de produits AJAX se compose de nombreux appareils pour la sécurité intérieure et extérieure, y compris des détecteurs de mouvement, d'incendie et de fuite, ainsi que des panneaux de commande (hubs), des sirènes, des prolongateurs d'autonomie, des claviers, des boutons d'alarmes et des appareils pour la domotique. <https://ajax.systems/fr/products/> (Annexe 3)

Dans la plupart des cas, la gamme de produits Ajax permet de construire une protection complète quels que soient les dimensions ou l'emplacement de l'installation. Pour des grands projets, le Requérant développe des fonctionnalités spécialisées qui deviennent par la suite accessibles à tous les utilisateurs d'Ajax. Aujourd'hui, grâce au grand choix des appareils et aux scénarios d'automatisation, AJAX est installé dans des hôpitaux, des fermes, des centres d'affaires, des usines, chaînes de pharmacies et de banques partout dans le monde.

Les systèmes de sécurité AJAX atteignent actuellement un million d'utilisateurs.

Par ailleurs, Ajax Systems jouit d'une croissance de ses revenus et d'une rentabilité importante, et est en bonne position pour poursuivre son expansion, étant donné que le marché de la sécurité des maisons intelligentes devrait croître de 25 % par an pour atteindre \$24 milliards d'ici 2022.

<https://ajax.systems/fr/blog/first-million-users/> (Annexe 4)

<https://ajax.systems/fr/blog/horizon-capital-eegf-iii-investment/> (Annexe 5)

L'ensemble de ces éléments viennent conforter le statut du Requérant en tant qu'acteur majeur dans le secteur de la sécurité domestique et professionnelle.

Le Requérant rappelle que selon l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, « 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 ».

L'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que « Dans

le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; [...]

AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD détient un droit de marque sur la dénomination AJAX au travers de son enregistrement de marque semi-figurative internationale désignant la France « [visuel] » n°1380815 déposée et enregistrée le 26 janvier 2017 pour des produits en classe 9.

Une copie de cette marque est jointe en Annexe 6. Elle est régulièrement exploitée pour désigner essentiellement des appareils électriques, électroniques, domotiques, à des fins de sécurité, de surveillance et de détection.

AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD est par ailleurs titulaire du nom de domaine :

- ajax.systems du 04 juin 2014 (Annexe 7)

Le Requéranant a constaté l'existence du nom de domaine faisant l'objet de la présente plainte, enregistré par le titulaire le 20 février 2020, soit postérieurement aux droits du Requéranant sur sa marque ou sur le nom de domaine ajax.systems

Le nom de domaine litigieux alarmeajax.fr reproduit à l'identique la marque AJAX sur laquelle le Requéranant détient les droits précités, le terme adjoint « alarme » étant purement et simplement descriptif du système d'alarme sans fils fabriqués et commercialisés par AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD.

Aussi, compte tenu de ses droits, il est établi que le Requéranant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine litigieux alarmeajax.fr reproduit à l'identique la marque « AJAX » et ne peut évidemment que générer un risque de confusion.

Sur le fondement des principes directeurs, de nombreuses décisions ont d'ailleurs considéré que l'usage d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine suffit à établir que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéranant (SFN Media SARL c/ Monsieur B. / Ovi Presse, OMPI D201-1911). Il en sera de même pour le terme « alarme » qui est descriptif des produits fabriqués et commercialisés par le Requéranant.

En outre, l'extension géographique « .fr » n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux dès lors qu'il s'agit d'un élément purement technique nécessaire à l'enregistrement (Voir notamment en ce sens Décision SYRELI de l'AFNIC FR2014-00770).

Dès lors, les utilisateurs ne pourront que se méprendre et croire que le nom de domaine alarmeajax.fr correspond à un site officiel du Requéranant en lien avec ses produits d'alarmes, d'articles de surveillance et de détection.

Ce risque de confusion et cette assimilation à un site Officiel du Requéranant se confirme également au travers du site Internet exploité à l'adresse du nom de domaine litigieux lequel propose exclusivement des produits AJAX à des fins essentiellement de sécurité, de surveillance et de détection (cf Annexe 11)

Ces différents éléments établissent donc que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque AJAX du Requéranant au point de créer un risque de confusion. Ce risque de confusion existe également à l'égard du nom de domaine antérieur ajax.systems du Requéranant dont la dénomination AJAX est intégralement reproduite au sein du nom de domaine litigieux.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le titulaire, Luzarches Antennes, est une personne morale ayant son siège Chemin de Coye

5, Village Entreprises Morantin, 95270 Chaumontel. Cet établissement est l'établissement siège de l'entreprise SOCIETE FRANCAISE DU COURANT FAIBLE (voir Annexe 8)

Aussi, le titulaire n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou utiliser sa marque AJAX ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Cette société n'est, évidemment, pas non plus connue sous le nom AJAX ou AJAX SYSTEMS. Aucune raison ne justifie donc la réservation du nom de domaine en cause.

L'enregistrement de la marque et le nom de domaine du Requéant précédant largement l'enregistrement du nom de domaine en cause, le titulaire ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, et bien que le titulaire est dans son droit de distribuer les produits fabriqués et commercialisés par le Requéant, cela ne lui confère pas pour autant un droit illimité tenant à la réservation d'un nom de domaine reproduisant à l'identique la marque du Requéant. En outre, le titulaire n'est pas associé, connecté ou autorisé par le Requéant de quelque manière que ce soit et ne l'a jamais été.

En d'autres termes, bien que le titulaire puisse distribuer les produits AJAX du Requéant, cela ne l'autorise pas à incorporer la marque AJAX au sein d'un nom de domaine, le Requéant n'ayant jamais autorisé en aucune façon à ce que le titulaire réserve un nom de domaine incorporant sa marque.

Par suite, puisqu'aucun accord préalable, explicite ou autre, entre les parties interdit expressément (ou autorise) l'enregistrement ou l'utilisation de noms de domaine incorporant la marque du Requéant, le test « Okidata » s'applique.

Conformément à ce test (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l'intérêt légitime d'un revendeur ou distributeur :

- (i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause;
- (ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du requérant à l'exclusion de tout autre;
- (iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque;
- (iv) le défendeur n'entrave pas les activités du requérant en l'empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine

Ainsi, sous le test « Oki Data », il suffit qu'un seul de ces quatre critères précités soit rempli pour justifier l'absence d'intérêt légitime afférant au nom de domaine en question.

Or, force est de constater que le site internet du titulaire <https://alarmeajax.fr/> ne précise pas clairement l'absence de relation entre le titulaire, la Société Française Du Courant Faible, et le requérant, Ajax Systems Cyprus Holdings Ltd. Il n'y a en effet aucune information apparente et directement accessible à l'internaute qui pourrait lui signaler qu'il existe des liens entre le titulaire et le requérant, ce qui tend à induire en erreur voire à "piéger" les internautes et est clairement exclusif de toute idée d'intérêts légitimes.

En outre, le fait d'enregistrer exactement la marque AJAX du requérant, sous forme de domaine de premier niveau de pays (.fr) empêche le requérant d'intégrer légitimement sa marque AJAX dans un nom de domaine spécifique à ce pays et nécessaire pour exercer ses activités, en l'espèce la France. L'enregistrement d'un tel nom de domaine est donc de nature à entraver les activités que le Requéant mène en France.

Ainsi, les troisièmes et quatrièmes conditions du test "Oki-Data" ne sont pas satisfaites.

Dès lors, au vu de ces constatations, il ne fait aucun doute que les critères iii et iv ne sont pas respectés, attendu que le site internet du titulaire ne précise pas l'absence de relation entre le titulaire et le Requéant, et que le titulaire obstrue le marché en enregistrant la marque AJAX en tant que nom de domaine alarmeajax.fr.

Pour terminer, il a déjà été jugé que dans le cas où le nom de domaine utilisé par un distributeur - non agréé - est essentiellement identique à une marque (ou un nom de domaine qui incorpore une marque sans aucune caractéristique distinctive), il est tout à fait possible de soutenir qu'il n'y a pas de droits ou d'intérêts légitimes (et qu'il y a également de

la mauvaise foi) même si les exigences d'Okidata peuvent être satisfaites. Cette position se justifie par le fait qu'une réservation de nom de domaine reprenant une marque à l'identique équivaut précisément à se faire passer pour le titulaire de la marque. Or en l'occurrence, le nom de domaine litigieux *alarmeajax.fr* reproduit à l'identique la marque « AJAX » et ne peut évidemment que générer un risque de confusion. Cette réservation équivaut à se faire passer pour AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD. Ces éléments ne font que conforter l'affirmation selon laquelle le titulaire ne peut justifier d'aucun intérêt légitime.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le titulaire connaissait la marque AJAX.

La mauvaise foi du titulaire résulte donc de la reproduction à l'identique, en connaissance de cause, de la marque AJAX au sein du nom de domaine litigieux. Il est totalement exclu qu'il ait choisi, par hasard, de reproduire à l'identique la marque AJAX au sein d'un nom de domaine.

La connaissance de la marque du Requêteur par le titulaire est par ailleurs attestée par le fait qu'en sa qualité de distributeur de matériels, d'équipements et accessoires de sécurité, le titulaire commercialise les produits visés par la marque antérieure du Requêteur.

Il en résulte que le titulaire avait bien connaissance de l'usage antérieur du signe par le Requêteur pour désigner divers appareils électriques, électroniques dédiés globalement aux systèmes de sécurité et d'alarme, la présence du terme générique « alarme », au sein du nom de domaine litigieux, laissant planer peu de doute à ce sujet. En effet, ce terme décrit directement les matériels et équipements de sécurité fabriqués et commercialisés par le Requêteur.

Le titulaire connaissait donc le Requêteur, sa marque commerciale et sa valeur économique.

Cette connaissance est encore attestée par le fait que le nom de domaine litigieux redirige vers un site proposant des produits identiques à ceux fabriqués et commercialisés par le Requêteur dans le domaine de la sécurité et de la surveillance, couverts par sa marque « [visuel] » en classe 9 (détecteurs de fumée; sonneries (appareils avertisseurs); serrures électriques; alarmes sonores; installations électriques de prévention contre le vol; avertisseurs contre le vol; avertisseurs à sifflet d'alarme; sonnettes d'alarme électriques; alarmes...).

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux constitue une indication de mauvaise foi (Décision AFNIC FR-2012-00028 - *porno chic.fr*) - Annexe 9

Le titulaire avait inévitablement connaissance de l'existence des droits antérieurs du Requêteur lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En tout état de cause, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait ignorer l'existence de droits antérieurs sur AJAX et l'utilisation antérieure de ce nom à titre de marque et de nom de domaine, ne serait-ce qu'au regard de son statut de distributeur.

En conséquence, le Requêteur estime que la reproduction à l'identique de sa marque dans le nom de domaine litigieux prouve que le titulaire avait connaissance de l'existence de la marque du Requêteur.

Aucune explication ne peut être raisonnablement avancée pour comprendre pourquoi le titulaire a choisi ce dit nom de domaine, si ce n'est pour induire en erreur les internautes et créer un risque de confusion avec l'activité du Requêteur.

Par ailleurs, la loi et la jurisprudence constante veut qu'un simple distributeur de marchandises ne soit pas en droit de procéder à l'enregistrement du nom des marques vendues en nom propre (Art. 6septies par. (1) de la Convention de Paris).

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Une analyse de la situation et de l'usage du nom de domaine litigieux ne peut que conduire à établir que le titulaire utilise ce nom de domaine de mauvaise foi.

Il convient tout d'abord de rappeler que ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque AJAX du Requérant, qui est un acteur majeur dans la fabrication de systèmes de sécurité en Europe.

Aussi, il ressort de la jurisprudence constante de l'Afnic que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Voir par exemple la décision Syreli FR-2016-01177 abc-directcuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ; Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr – Annexe 10).

Par ailleurs, l'utilisation de mauvaise foi est avérée au regard du contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux.

Tout d'abord, force est de constater que le site internet du titulaire présente des similitudes avec celui du Requérant et ce particulièrement au regard des codes couleurs employés.

En effet, le titulaire utilise un fond noir ; la couleur blanche pour les caractères ; un encadré vert de la même façon que le Requérant, comme vous pouvez le constater ci-dessous avec ces captures d'écrans du site du titulaire et du Requérant :

Site du titulaire : <https://alarmeajax.fr/>

[capture]

Site du Requérant : <https://ajax.systems/fr/>

[capture]

Ainsi, cette similitude avec les codes couleurs employés sont des faits révélateurs de mauvaise foi.

En outre, comme en atteste les captures d'écran jointes en Annexe 11, le site Internet rattaché au nom de domaine alarmeajax.fr propose à la vente les produits et services AJAX fabriqués et commercialisés par le Requérant - créant, sans ambiguïté, toute l'apparence d'un site officiel du Requérant : [capture]

En effet, le titulaire utilise le nom de domaine litigieux de façon à créer la confusion avec le site officiel du Requérant, en ne faisant pas transparaître de façon claire et précise son rôle de distributeur des produits du Requérant.

En bas de page du site internet, la rubrique « Installation par nos soins » renforce cette ambiguïté avec le site officiel du Requérant, en n'apportant aucune information claire et apparente sur le rôle de distributeur du titulaire, laissant à penser qu'il s'agirait de services d'installation proposés par le Requérant : [capture]

En outre, en cliquant sur cette rubrique « Installation par nos soins », cette dernière renvoie vers une page qui mentionne les divers tarifs d'installation en indiquant que « l'installation est faite pas des techniciens certifiés et officiel d'AJAX » : [capture]

Cette formulation fait fallacieusement croire aux internautes que le site web est exploité par ou affilié au Requérant, alors qu'il ne l'est pas.

Par ailleurs, dans sa version précédente, en bas de page du site internet, dans la rubrique qui « sommes-nous ? », le titulaire n'apportait ici encore aucune information explicite quant à son statut de distributeur des produits AJAX, fabriqués et commercialisé par le Requérant. Le titulaire se contente uniquement d'indiquer qu'il exerce depuis plus de 30 ans sous la dénomination commerciale Société Française De Courant Faible <https://alarmeajax.fr/> : [capture]

En outre, dans la section Actualités, le titulaire indique à propos du lancement d'un nouveau produit AJAX commercialisé par le Requérant : « Découvrez notre nouveau détecteur DualCurtain Outdoor qui préviendra, grâce à ses capteurs bidirectionnels à double faisceau, toute intrusion dans votre domicile. »

L'usage de cet adjectif possessif « notre » vient renforcer cette ambiguïté, laissant à penser que le titulaire est à l'origine de la fabrication de ce nouveau produit, créant ainsi une

confusion manifeste et supplémentaire avec le site officiel du Requéran : [capture]
Dès lors, le site internet ne précise pas l'absence de relation entre le titulaire et le requérant, créant alors un risque de confusion important parmi les internautes, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou lié au requérant. Un internaute pourrait raisonnablement croire, en visitant le site internet du titulaire, qu'il a directement affaire au requérant, fabricant attiré des produits AJAX, et non au distributeur de ces dits produits (cf : non-respect de la 3ème condition du test Oki Data).

Soulignons également que la détention du nom de domaine litigieux par le titulaire prive le requérant, légitime propriétaire de droits sur la marque AJAX, de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi (cf : non-respect de la 4ème condition du test Oki Data).

Par ailleurs, nous souhaitons insister sur la mauvaise foi manifeste du titulaire en faisant état de deux décisions rendues par l'INPI et l'EUIPO qui considèrent que la mauvaise foi de la Société Française du Courant Faible, est caractérisée (Annexe 13).

Plus précisément, nous avons engagé envers la Société Française du Courant Faible deux actions en nullité contre les dépôts de sa marque française AJAX n°4700852 et de sa marque européenne AJAX n°18340525, en invoquant notamment un motif absolu de nullité portant sur le dépôt de mauvaise foi de la marque.

Dans la décision NL 22-0004 du 1 juillet 2022, l'INPI indique précisément ceci : «... la marque contestée porte sur un signe extrêmement proche de celui de la marque antérieure... Cette circonstance ne saurait être le fruit du hasard.

Enfin, il découle de la chronologie des faits - à savoir le dépôt de la marque contestée effectué quatre mois après la mise en demeure du 1er juillet 2020 adressée par le demandeur au titulaire de la marque contestée, soit le 12 novembre 2020 et suivie de la réponse du conseil du titulaire de la marque contestée le 1er décembre 2020 - que le titulaire de la marque contestée a fait preuve d'un comportement s'écartant des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Il convient par ailleurs de souligner qu'à aucun moment le titulaire de la marque contestée ne fait état du dépôt du signe litigieux dans son courrier de réponse, se contentant de comparer la marque antérieure avec son nom de domaine.

Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée ».

Dans la décision C 52 434 du 20 juin 2023, l'EUIPO précise que la Société Française du Courant Faible : « ...n'a pas fourni d'explications convaincantes sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par le dépôt de la MUE...

Le signe utilisé sur le site de la titulaire est le signe de la demanderesse. En outre, les multiples actions de la demanderesse s'inscrivent dans le cadre de la défense légitime de ses droits antérieurs. »

Sur la base de ce qui précède, l'EUIPO fait valoir que : «... la titulaire était clairement - au moment du dépôt de la MUE - soumise à une obligation de confiance et de loyauté à l'égard des intérêts du demanderesse dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d'attendre de la titulaire qu'elle ne dépose pas une demande de MUE fortement similaire, de manière indépendante sans donner à la demanderesse des informations préalables et un délai suffisant pour agir.

En déposant et en enregistrant la marque contestée, la titulaire a effectivement mis un obstacle potentiel devant la demanderesse dans ses activités commerciales sur le marché de l'Union européenne. En outre, elle a fait preuve d'un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale La marque de l'Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les services contestés ».

Dès lors, ces deux décisions de l'EUIPO et de l'INPI, constatent la mauvaise foi évidente du titulaire au regard de ses dépôts de marques français et européens portant sur le signe verbal AJAX. Ces décisions, bien que concernant le droit des marques, peuvent aisément

se transposer à notre cas d'espèce, ou le titulaire a réservé un nom de domaine quasiment identique à celui de la marque antérieure du requérant, se faisant alors passer pour le requérant, s'écartant alors des usages honnêtes en matière commerciale.

Ainsi, l'utilisation de la marque "AJAX » à la fois dans le nom de domaine et sur le site web est destinée à faire croire aux internautes qu'il s'agit d'un site officiel du requérant ou qu'il existe un partenariat avec le requérant. L'utilisation du nom de domaine litigieux est donc susceptible d'induire les consommateurs en erreur en leur laissant à penser que le requérant sponsorise le site web du titulaire, ou qu'il existe une sorte d'accord, ou une affiliation entre les parties. Le titulaire a intentionnellement voulu créer une association avec le requérant et son site web.

Ceci est confirmé par plusieurs e-mails ou des partenaires commerciaux du requérant à savoir des distributeurs agréés, alertent sur le risque de confusion opérée entre le site du requérant et celui du titulaire (Annexe 14). En effet, les distributeurs considèrent qu'ils perdent des clients en raison de la confusion instaurée par la réservation indue de ce nom de domaine *alarmeajax.fr*.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine *<alarmeajax.fr>* (Annexe 12) de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requéant demande à ce que le nom de domaine *< alarmeajax.fr >* lui soit transféré.

[Prénom NOM], CPI n°[XXXXX]

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche LinkedIn AJAX SYSTEMS

Annexe 2 : Présentation du groupe AJAX SYSTEMS

Annexe 3 : Extraits du site internet du Requéant *ajax.systems*

Annexe 4 : Rapport du 4 août 2021 du blog du Requéant indiquant que les systèmes de sécurité AJAX ont atteint un million d'utilisateurs

Annexe 5 : Rapport du 29 mars 2019 du blog du Requéant attestant de l'expansion de l'activité d'AJAX SYSTEMS

Annexe 6 : Notice complète de la marque antérieure AJAX n°1380815

Annexe 7 : Attestation de propriété du nom de domaine *ajax.systems*

Annexe 8 : Extrait du site *societe.com* indiquant que le titulaire est l'établissement siège de l'entreprise SOCIETE FRANCAISE DU COURANT FAIBLE.

Annexe 9 : Décision AFNIC FR-2012-00028 – *pornochic.fr*

Annexe 10 : Décision Syreli FR-2016-01177 *abc-direct-cuisine.fr* ; Décision Syreli FR-2016-01179 *lacentraleducampingcar.fr* ; Décision Syreli FR-2016-01186 *labanquepopulaire.fr*

Annexe 11 : Captures d'écran du site Internet litigieux *alarmeajax.fr*

Annexe 12 : Fiche WHOIS du nom de domaine *alarmeajax.fr*

Annexe 13 : Copies des deux décisions émanant de l'INPI (NL22-004) et de l'EUIPO (C 52 434).

Annexe 14 : copies d'emails de partenaires commerciaux du Requéant démontrant un risque de confusion entre le site du titulaire et le site du requérant ».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 mars 2024.

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 sans les captures et les visuels]

« Préambule

Le Titulaire, la Société Française du Courant Faible, est une société de droit français immatriculée en 2011.

Celle-ci a notamment pour activité la « Vente et installation de tous matériels électriques de courant faible ainsi que câblage informatique et téléphonique » qu'elle exerce sous le nom commercial Luzarches Antennes.

(Annexe 1 : KBIS de la Titulaire).

Elle s'est par ailleurs spécialisée dans la distribution et commercialisation, notamment en ligne, de matériel de sécurité développé par la Requérante. Elle est l'un des principaux revendeurs en ligne des produits fabriqués par la Requérante. Elle propose également des services d'installation, de maintenance et d'après-vente.

C'est dans le cadre de son activité de vente des produits de la Requérante, la société Ajax Systems Holding LTD, que la Titulaire a enregistré le 20 février 2020 le nom de domaine [alarmeajax.fr](https://www.alarmeajax.fr).

La Titulaire propose ainsi la vente en ligne depuis son site Internet <https://www.alarmeajax.fr/> des produits fabriqués et commercialisés par la société AJAX, via son réseau de revendeurs, auprès desquels elle s'approvisionne de manière traditionnelle et parfaitement licite ainsi que des prestations d'installation et de maintenance desdits produits.

La Requérante a entendu introduire une procédure SYRELI à l'encontre de la Titulaire afin de se voir transmettre le nom de domaine [alarmeajax.fr](https://www.alarmeajax.fr), se fondant sur les articles L.45-2 et L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et l'enregistrement de la marque semi-figurative internationale désignant la France « [visuel] » n°1380815 déposée et enregistrée le 26 janvier 2017 pour des produits uniquement en classe 9 dont elle est titulaire.

Cette demande est en tout point identique à une précédente procédure SYRELI n° FR-2022-02685 introduite le 27 janvier 2022 par la société Ajax Systems Holding LTD, ce que la Requérante passe bien volontairement sous silence.

A l'issue de cette précédente procédure, le Collège de l'AFNIC a caractérisé l'intérêt légitime de la Société Française du Courant Faible et son absence de mauvaise foi.

Elle a ainsi, en toute logique, rejeté l'intégralité des demandes de la Requérante.

(Annexe 2 : Décision AFNIC FR-2022-02685, 25 mars 2022)

La Requérante développe à l'occasion de la présente procédure la même argumentation que celle introduite en 2022, dont le bien-fondé a été écarté, le Collège ne saurait se dédire et rejettera à nouveau la demande de la société AJAX, constatant à nouveau que les conditions de succès de la demande de la Requérante font toujours défaut.

I. Sur Le Bien Fondé De La Demande De La Requérante

Pour rappel, les textes fondant la demande de la Requérante disposent que :

Article L.45-2

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

(...)

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

(...) »

Article L.45-6

« 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

(...) »

Il résulte ainsi de ces dispositions que la transmission à la Requêteurante du nom de domaine litigieux ne saurait être permise qu'en l'absence d'un intérêt légitime du Titulaire quant à sa titularité sur le nom de domaine (A.), et en cas d'enregistrement de mauvaise foi (B.), conditions qui ne sauraient être caractérisées en l'espèce.

A. SUR L'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE EN SA QUALITE DE REVENDEUR DES PRODUITS DE LA REQUERANTE

Comme la Requêteurante le soulève, l'intérêt légitime du Titulaire sera caractérisé dès lors que les conditions du test « Oki Data » sont remplies, à savoir :

- i. le Titulaire doit effectivement offrir les biens ou services de la Requêteurante;
- ii. le Titulaire doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du Requêteurant à l'exclusion de tout autre;
- iii. le Titulaire fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque; iv. le Titulaire ne doit pas essayer de s'accaparer le marché de tous les noms de domaine, privant ainsi le Requêteurant de refléter sa propre marque dans un nom de domaine.

(Annexe 3 : Décision OMPI D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.)

Pour rappel, le Titulaire distribue et commercialise depuis le site Internet accessible depuis le nom de domaine alarmeajax.fr exclusivement les produits développés et fabriqués par la Requêteurante, et ce de manière parfaitement légitime, les produits proposés ayant une origine parfaitement licite.

Ceci est par ailleurs pleinement confirmé et reconnu par la Requêteurante dans sa demande :

« Ce risque de confusion et cette assimilation à un site Officiel du Requêteurant se confirme également au travers du site Internet exploité à l'adresse du nom de domaine litigieux lequel propose exclusivement des produits AJAX à des fins essentiellement de sécurité, de surveillance et de détection » (Demande de la Requêteurante, p. 5, paragraphe 3)

« En outre, et bien que le titulaire est dans son droit de distribuer les produits fabriqués et commercialisés par le Requêteurant » (Demande de la Requêteurante, p. 5, paragraphe 10)

Et encore :

« En d'autres termes, bien que le titulaire puisse distribuer les produits AJAX du Requêteurant (...) » (Demande de la Requêteurante, p. 5, paragraphe 11)

Contrairement à ce que laisse entendre la Requêteurante, l'absence d'autorisation ou d'affiliation du revendeur légitime n'est pas de nature à elle seule à dénier le droit du Titulaire à enregistrer et exploiter le nom de domaine en cause.

Il est en effet constant qu'un revendeur de produits licitement mis sur le marché peut, même en l'absence d'autorisation du fabricant, justifier d'un intérêt légitime à l'enregistrement et l'exploitation d'un nom de domaine susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle dudit fabricant (Annexe 4 : Décision OMPI D2015-0964, [parties]. ; Annexe 5 : Décision OMPI D2004-0481, [parties]).

Ainsi, il est manifeste que les 2 premiers critères du test OKI-DATA sont ici bien remplis.

Ensuite, pour dénier tout intérêt légitime du Titulaire, la Requêteurante affirme ainsi de manière péremptoire qu' : « Il ne fait aucun doute que les critères iii et iv ne sont pas respectés, attendu que le site internet du titulaire ne précise pas l'absence de relation entre le titulaire et le Requêteurant, et que le titulaire obstrue le marché en enregistrant la marque AJAX en tant que nom de domaine alarmeajax.fr »

(Demande de la Requêteurante, p. 6)

De prime abord, le Collège ne pourra que constater que la Requêteurante ne justifie d'aucune manière en quoi le 3ème critère ne serait pas respecté.

Et pour cause, contrairement aux allégations mensongères de la requérante, il est clairement exprimé sur le site Internet l'absence de lien entre le Titulaire et la Requête, ce qui était déjà le cas lors de la précédente procédure introduite en 2022.

Ainsi, la page web « mentions légales » du site Internet identifie clairement le Titulaire comme distinct de la Requête : [capture]

Il en va de même sur la page web « Conditions générales de vente » qui mentionne expressément que le « LE SITE INTERNET N'EST EN AUCUN CAS UN SITE INTERNET OFFICIEL DES PRODUITS DE LA SOCIETE AJAX SYSTEMS » : [capture]

(Annexe 6 : Captures d'écran des mentions légales et conditions générales de vente du site Internet accessible à l'adresse alarmeajax.fr)

En outre, le Titulaire n'utilise pas les caractères distinctifs, le logo ou le dessin de la marque déposée par le Requête, qui pour rappel est une marque-semi figurative dont la composante figurative est prédominante, mais utilise une présentation calligraphique différente : [capture]

En conséquence, et contrairement aux allégations erronées de la Requête, le 3ème critère est parfaitement rempli.

Enfin, concernant le 4ème critère, la Requête en fait une interprétation bien personnelle. Elle affirme ainsi que :

« le fait d'enregistrer exactement la marque AJAX du Requête, sous forme de domaine de premier niveau de pays (.fr) empêche le Requête d'intégrer légitimement sa marque AJAX dans un nom de domaine spécifique à ce pays et nécessaire pour exercer ses activités, en l'espèce la France.

L'enregistrement d'un tel nom de domaine est donc de nature à entraver les activités que le Requête mène en France. Ainsi, la quatrième condition du test "Oki-Data" n'est pas satisfaite»

(Demande de la Requête, p. 6)

Le Collège en pourra que constater la mauvaise foi d'un tel argument.

En effet, contrairement à l'interprétation manifestement orientée que donne la Requête du 4ème critère du test « Oki Data », celui-ci vise le cas où le titulaire viserait à « s'accaparer le marché de tous les noms de domaine ».

(Annexe 5, p. 3 paragraphe 9)

Or le Requête n'apporte nullement la preuve le Titulaire à enregistré d'autres noms de domaine liés au droit de propriété intellectuelle invoqué par la Requête.

En tout état de cause, l'enregistrement du nom de domaine alarmeajax.fr, qui n'est par ailleurs pas identique à la marque de la Requête contrairement à ce qu'elle affirme, ne prive nullement la Requête d'intégrer légitimement sa marque AJAX dans un nom de domaine spécifique à la France : il lui reste tout à fait loisible d'enregistrer un tel nom de domaine parmi la multitude de possibilité s'offrant à elle.

Il est à ce titre particulièrement étonnant que la Requête n'a jamais entendu déposer un tel nom de domaine depuis 2011, date de sa création, alors qu'elle se prévaut d'une présence dans 120 pays à travers le monde, se contentant uniquement d'exploiter le nom de domaine ajax.systems.

Enfin, la Requête n'hésite pas à affirmer que :

« Pour terminer, il a déjà été jugé que dans le cas où le nom de domaine utilisé par un distributeur - non agréé - est essentiellement identique à une marque (ou un nom de domaine qui incorpore une marque sans aucune caractéristique distinctive), il est tout à fait possible de soutenir qu'il n'y a pas de droits ou d'intérêts légitimes (et qu'il y a également de la mauvaise foi) même si les exigences d'Oki Data peuvent être satisfaites. »

(Demande de la Requête, p. 6)

Encore une fois, la Requête entend ici qu'on la croit sur parole, puisqu'elle n'apporte aucun élément étayant son affirmation. Le Collège ne saurait toutefois s'y laisser prendre.

Il est ainsi patent que les critères du test « Oki Data » sont bien remplis

En conséquence, l'intérêt légitime du Titulaire est pleinement caractérisé au regard de sa

qualité de revendeur légitime des produits de la Requérante et des conditions d'exploitation du nom de domaine en cause.

B. SUR L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Par ailleurs, le Collège ne pourra que constater la bonne foi du Titulaire tant dans l'enregistrement que dans l'utilisation du nom de domaine en cause au regard des conditions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques (1.), les arguments avancés par la requérante étant par ailleurs inopérants (2.).

1. Sur les conditions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques

Ainsi, au titre de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, caractérise la mauvaise foi du Titulaire le fait pour celui-ci :

« d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Or en l'espèce, aucun de ces critères ne saurait être caractérisé :

1) Le Titulaire n'a nullement enregistré le nom de domaine en cause en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au Requérant et non pour l'exploiter effectivement. En effet, il est acquis que celui-ci est effectivement exploitée par le Titulaire depuis son enregistrement, dans le cadre de son activité de vente des produits licites du Requérant.

2) L'enregistrement par le Titulaire n'a jamais été demandé dans le but de nuire à la réputation de la Requérante ou à ses produits. Bien au contraire, le Titulaire, de par son activité, s'efforce de promouvoir les produits et la réputation de la Requérante depuis son site Internet.

3) Enfin, l'enregistrement et l'exploitation par le Titulaire n'a nullement vocation à profiter de la renommée de la Requérante en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En effet, le nom de domaine a été enregistré et est exploité dans le seul but de décrire son offre de vente des produits de la Requérante, l'utilisation du terme « Ajax » étant évidemment logique dans le cadre d'une offre de vente exclusivement consacrée aux produits de la Requérante.

Au demeurant, le Titulaire se garde d'entretenir toute confusion dans l'esprit du consommateur, contrairement aux affirmations fallacieuses de la requérante.

Les arguments de la Requérante apparaissent en conséquence particulièrement inopérants.

2. Sur les arguments de la société AJAX SYSTEMS

a) Sur la connaissance préalable par le Titulaire de la marque de la Requérante

Dans sa demande, la Requérante affirme que la connaissance de sa marque par le Titulaire antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine en cause serait le témoignage de la mauvaise foi dans son enregistrement (Demande de la Requérante, p. 7).

S'il n'est pas contesté que le Titulaire connaissait la marque en cause, par son activité de revendeur des produits qu'elle revêt, cette considération ne peut caractériser la mauvaise

foi du Titulaire.

Outre que celle-ci n'est nullement visée par l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques comme élément caractérisant la mauvaise foi, pareille hypothèse viendrait à vider de son sens les jurisprudences Zippo, OkiData et Porsche déjà évoquée (Annexes 3, 4, 5).

Le revendeur de produits revêtus d'une marque a nécessairement connaissance de son existence.

Toutefois, cet élément n'est pas un critère pertinent dès lors que l'OMPI dans les jurisprudences précitées a pu reconnaître le caractère légitime et de bonne foi des revendeurs de produits licites dans l'enregistrement et l'exploitation d'un nom de domaine contenant la marque revêtant les produits.

La Requérante est au demeurant particulièrement de mauvaise foi lorsqu'elle affirme que « la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux constitue une indication de mauvaise foi (Décision AFNIC FR-2012-00028 - pornochic.fr) ».

En effet, ce principe n'apparaît nullement dans le raisonnement de l'AFNIC, et constitue tout au plus l'interprétation orientée de la Requérante.

En outre, les faits étaient dans ce dossier bien différents : le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page « parking », ce qui n'est bien évidemment pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la connaissance préalable de la marque de la Requérante par le Titulaire ne saurait caractériser sa mauvaise foi.

b) Sur la renommée de la marque de la Requérante

La requérante n'hésite par ailleurs pas à affirmer que :

« Il convient tout d'abord de rappeler que ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque AJAX du Requérant, qui est un acteur majeur dans la fabrication de systèmes de sécurité en Europe.

Aussi, il ressort de la jurisprudence constante de l'Afnic que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Voir par exemple la décision Syreli FR-2016-01177 abcdirectcuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ; Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr – Annexe 11) » (Demande de la Requérante, p. 8).

Cette affirmation est une contrevérité évidente !

Il sera tout d'abord rappelé que le nom de domaine en cause ne reproduit nullement « à l'identique » la marque du Requérant.

Pour rappel, le nom de domaine alarmeajax.fr est tout au plus similaire dès lors que la marque du Requérant est une marque semi-figurative dont l'aspect graphique n'est nullement repris par la Titulaire, et qu'il diffère encore du fait de l'adjonction du terme « alarme ».

Ensuite, la Requérante tente de convaincre le Collège que sa marque serait « renommée ». Toutefois, cette affirmation n'est nullement étayée, celle-ci se contentant d'affirmer sans prouver, les annexes qu'elle fournit en ce sens provenant de son propre site Internet (Annexes Requérantes 1, 4, 5) ! Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Enfin, aucune des décisions invoquées ne peut être interprétée comme consacrant le principe que la Requérante entend ici voir reconnaître :

- Dans les décisions FR-2016-01177 abc-directcuisine.fr et FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr, la question de la renommée des marques en cause n'est à aucun moment évoquée ;

- Dans la décision FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr, si le Collège constate qu'une décision judiciaire a bien reconnu que la marque en cause disposait d'une grande distinctivité et d'une grande notoriété, aucun principe n'en est toutefois dégagé, contrairement à ce que la Requérante laisse entendre.

Il en résulte ainsi que cet argument n'a encore une fois que pour objet de tromper la religion du Collège, dès lors :

- Qu'il n'existe aucun principe selon lequel la renommée d'une marque tendrait à suggérer la mauvaise foi du Titulaire ;
- Qu'en tout état de cause, la marque de la Requérante ne saurait être considérée comme renommée.

c) Sur l'absence de création de confusion dans l'esprit du consommateur

La Requérante semble par ailleurs soutenir que les conditions d'utilisation du nom de domaine litigieux seraient de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Il n'en est toutefois rien, la Titulaire se gardant d'entretenir toute confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi, la Requérante soutient en premier lieu que « le site internet du titulaire présente des similitudes avec celui du Requérant et ce particulièrement au regard des codes couleurs employés ».

Cet argument est d'une particulière mauvaise foi dès lors que l'utilisation des couleurs noire et blanche est parfaitement banal et répandue sur Internet.

En revanche, la Requérante reste à dessein bien silencieuse sur les nombreuses différences existantes entre le site de la Titulaire et celui de la Requérante, qui excluent tout risque de confusion, notamment :

i) d'ordonnancement des rubriques et d'arborescence des sites ;

[captures]

ii) de polices de caractère utilisées ;

[captures]

iii) de présentation des produits accessibles à la vente ;

[captures]

Annexe 7 : Captures d'écran et comparaison des sites Internet alarmeajax.fr et ajax.systems
Ensuite, la Requérante entend tirer argument de ce que la rubrique du Site de la Titulaire « Installation par nos soins » renverrait « vers une page qui mentionne les divers tarifs d'installation en indiquant que « l'installation est faite pas des techniciens certifiés et officiel d'AJAX » » et que « Cette formulation fait fallacieusement croire aux internautes que le site web est exploité par ou affilié au Requérant, alors qu'il ne l'est pas » (Demande de la Requérante, p. 10 et 11).

La mauvaise foi de la société AJAX atteint ici son paroxysme !

En effet, la Titulaire est bien un installateur agréé AJAX, comme le démontre le site Internet de la Requérante elle-même, Luzarches Antenne étant le nom commercial de la Titulaire (Annexe 1 : KBIS de la Titulaire) !

[capture]

Annexe 8 : Capture d'écran de la page partenaires agréés du site ajax.systems

Contrairement aux affirmations mensongères de la Requérante, le site Internet accessible à l'adresse alarmeajax.fr est parfaitement transparent quant au lien entre le Titulaire et la Requérante : la Titulaire est un installateur agréé, mais n'en est pas un vendeur officiel des produits.

Ainsi, la page web « mentions légales » du site Internet identifie clairement le Titulaire comme distinct de la Requérante :

[capture]

Il en va de même sur la page web « Conditions générales de vente » qui mentionne expressément que le « LE SITE INTERNET N'EST EN AUCUN CAS UN SITE INTERNET OFFICIEL DES PRODUITS DE LA SOCIETE AJAX SYSTEMS » :

[capture]

(Annexe 6 : Captures d'écran des mentions légales et conditions générales de vente du site Internet accessible à l'adresse alarmeajax.fr)

En outre, le Titulaire n'utilise pas les caractères distinctifs, le logo ou le dessin de la marque

déposée par le Requéran, qui pour rappel est une marque-semi figurative dont la composante figurative est prédominante, mais utilise une présentation calligraphique différente : [visuels]

L'argumentation de la Requéran développée sur ce point ne saurait en conséquence emporter la conviction (Demande de la Requéran, p. 8 et 9).

Contrairement à ce qui est allégué, l'utilisation de l'adjectif possessif « notre » est pleinement conforme aux usages en matière commerciale, et ne saurait tromper le consommateur sur l'identité du Titulaire du nom de domaine.

Enfin, selon la Requéran, l'existence d'un risque de confusion serait « confirmée par plusieurs e-mails ou des partenaires commerciaux du requérant à savoir des distributeurs agréés, alertent sur le risque de confusion opérée entre le site du requérant et celui du titulaire (Annexe 14). En effet, les distributeurs considèrent qu'ils perdent des clients en raison de la confusion instaurée par la réservation induite de ce nom de domaine *alarmeajax.fr.* » (Demande de la Requéran, p. 14).

Pourtant, à l'analyse de cette Annexe 14, rien de tel n'en ressort.

En premier lieu cette annexe fait état de deux échanges distincts d'emails.

Le premier (pages 5 à 7) porte sur la présence d'une annonce Amazon qui n'est nullement du fait de la Titulaire.

Comme il y est clairement indiqué, le vendeur auteur de cette annonce est enregistré sous le Siret [numéro].

Une simple recherche sur Internet permet de constater que la société en cause n'est nullement la Titulaire mais un entrepreneur individuel [NOM PRENOM] !

(Annexe 9 : Extrait Pappers de la société [NOM PRENOM] enregistré sous le Siret [numéro])

Le procédé utilisé ici par la Requéran est ainsi particulièrement honteux, et le Collège ne pourra qu'en tirer toutes les conséquences quant à la bonne foi et les intentions de la société AJAX.

Par ailleurs, si les pages 1 à 4 de l'Annexe 14 semblent bien concerner le site Internet de la Titulaire, le contenu de ces échanges sont passablement confus, et dénué en conséquence de toute force probante :

L'email du prétendu partenaire ne fait en effet état que d'un cryptique et laconique :

« Bonjour [prénom],

Pas mal le camouflage ici »

Sans qu'on ne puisse vraiment en comprendre le sens exact, en l'absence de tout élément de contexte.

De surcroît, il ne s'agirait en tout état de cause que d'un email isolé, et non pas plusieurs comme l'affirme de façon mensongère la Requéran, impropre à caractériser une confusion généralisée.

Ainsi, la Requéran échoue à nouveau à démontrer une quelconque mauvaise foi de la Titulaire.

Enfin, le Collège ne pourra que constater le caractère mensonger de la réponse par M. [prénom NOM] qui indique que « en aucune manière ce site ne peut être associé à notre entreprise Ajax Systems d'aucune sorte. Il n'est pas référencé comme partenaire officiel de notre réseau », puisqu'il a été démontré que la Titulaire est bien référencée sur le site de la Requéran comme installateur agréé.

Il en résulte que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine se fait dans des conditions excluant tout risque de confusion, et partant exempt de mauvaise foi, comme l'avait par ailleurs déjà reconnu l'AFNIC dans sa décision du 25 mars 2022

d) Sur les arguments inopérants tirés du droit des marques

La Requéran pense encore pouvoir caractériser la mauvaise de la Titulaire en produisant des décisions de l'INPI et de l'EUIPO intervenues dans deux procédures d'annulation de marques.

Ces offices ont conclu à la nullité des marques en cause pour dépôt de mauvaise foi, bien

que leurs dépôts aient pourtant été effectués uniquement dans la continuité de l'activité et de la logique commerciale de la Titulaire, afin de protéger le signe qu'elle utilisait en relation avec les services qu'elle fournit notamment au travers de son site Internet.

Toutefois, bien que la Requérante affirme de manière péremptoire que « ces décisions peuvent aisément se transposer » au présent litige, elles sont dénuées de pertinence quant à sa solution, pour des raisons évidentes.

En premier lieu et en tout état de cause, il sera rappelé que ces décisions ne lient nullement le Collège.

Ensuite, les procédures invoquées par la Requérante s'inscrivaient dans le contexte du droit des marques, dont les règles et mécanismes sont distincts de celui du contentieux des noms de domaine.

Les critères pour apprécier la mauvaise foi en droit des marques et en matière de nom de domaine ne se confondent pas, et la Requérante opère ici un raccourci bien cavalier.

Par ailleurs, la Requérante tend à oublier que la mauvaise foi s'apprécie in concreto.

Ainsi, le fait que l'EUIPO et l'INPI aient pu caractériser la mauvaise foi au regard des circonstances spécifiques des dépôts de marques en cause ne peut aucunement instaurer une présomption irréfragable de mauvaise foi dans le dépôt et l'utilisation du nom de domaine litigieux : ceux-ci prennent place dans des circonstances différentes et constituent des faits distincts des dépôts de marques !

Dit autrement, rien ne s'oppose à ce que le Titulaire a pu être de mauvaise foi dans le dépôt des marques évoquées tout en étant de bonne foi dans le dépôt et l'utilisation du nom de domaine.

Il sera au demeurant constaté que les décisions ont caractérisé la mauvaise foi des dépôts de marques au regard de ce qu'elles ont été déposées après la mise en demeure adressée le 1er juillet 2020.

Or, ce ne fut nullement le cas pour l'enregistrement du nom de domaine intervenu le 20 février 2020, soit antérieurement à cette mise en demeure.

Ainsi, l'argument avancé par la Requérante est, purement et simplement, un non-sens juridique!

Il est d'autant plus biaisé que l'annulation des marques n'a nullement pour conséquence d'interdire à la Titulaire de continuer à exploiter licitement son site Internet pour la revente des produits Ajax, et ne saurait mécaniquement fonder la demande de transfert de la Requérante!

A ce titre, il est tout particulièrement éloquent de constater que la Requérante n'a jamais engagé d'action en justice fondée sur la contrefaçon de son droit de marque à l'encontre de la Titulaire, et s'y refuse toujours.

Et pour cause, elle sait pertinemment que l'usage qui est fait du signe, à travers le nom de domaine et sur le site Internet, est parfaitement licite au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, notamment en matière d'épuisement des droits.

Sachant que toute action devant les juridictions du fond sur ce fondement est vouée à l'échec, la société AJAX préfère en conséquence multiplier les recours extrajudiciaires pour continuer à nuire à la Titulaire, sans risquer de condamnation pour procédure abusive.

Enfin, l'AFNIC ne pourra que constater que la Requérante n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle « la loi et la jurisprudence constante veut qu'un simple distributeur de marchandises ne soit pas en droit de procéder à l'enregistrement du nom des marques vendues en nom propre (Art. 6septies par. (1) de la Convention de Paris) ».

Aucune décision, aucun texte de loi n'est clairement identifié.

La Requérante ne prend même pas la peine de reproduire l'article de la Convention de Paris qu'elle vise.

Et l'on comprend mieux pourquoi à la lecture dudit article :

« Article 6 septies

Marques: enregistrements effectués par l'agent ou le représentant du titulaire sans

l'autorisation de celui-ci

1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

Celui-ci ne traite en effet que des enregistrements de marque, et non des noms de domaine, qui plus est par « l'agent ou le représentant » du titulaire, ce qui n'est bien entendu pas le cas ici.

En conséquence, la bonne foi du Titulaire est pleinement caractérisée, et ce malgré les arguments particulièrement fantaisistes avancés par la Requérente.

II. Conclusion

Il ressort ainsi des faits de l'espèce que le Titulaire justifie d'un intérêt légitime et a agi de bonne foi dans l'enregistrement puis l'utilisation du nom de domaine en cause.

En réalité, cette nouvelle procédure engagée par la Requérente s'inscrit dans la droite ligne du travail de sape et de nuisance qu'elle nourrit à l'encontre de la Titulaire depuis bientôt 3 ans.

En effet, la Demanderesse n'a pas manqué depuis juillet 2020 de tenter tant bien que mal d'empêcher, en toute illécitité, d'exercer son activité d'installateur revendeur de produits domotiques.

Elle a ainsi dans un premier temps demandé la suppression du Site Internet de la Défenderesse directement à son hébergeur, prenant comme motif fallacieux une atteinte à ses droits de marque et d'auteur sur les produits qu'elle fabrique, alors même que ceux-ci étaient commercialisés de manière parfaitement licite depuis le Site Internet de la Défenderesse (Annexe 10 : Courrier de la société IONOS du 7 juillet 2020).

Cette demande a été ainsi bien logiquement rejetée (Annexe 11 : Email de la société IONOS du 16 septembre 2020).

Non contente de cet échec, elle a ensuite entendu demander le déréférencement du Site Internet de la Défenderesse des moteurs de recherche, prenant ici encore comme motif la présumée atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Ici encore, la Défenderesse a obtenu la suppression du déréférencement illicite (Annexe 12 : Email de la société GOOGLE du 4 avril 2022).

Enfin, la Demanderesse a intenté une procédure en transfert du nom de domaine alarmeajax.fr devant l'AFNIC déjà évoquée. Celle-ci a été déboutée de sa demande (Annexe 2 : Décision AFNIC FR-202202685, 25 mars 2022).

Cette nouvelle procédure SYRELI témoigne encore une fois de l'acharnement de la Requérente à vouloir interdire coûte que coûte la Titulaire d'exercer son activité légitime de revendeur, au mépris des règles de libre-concurrence et de la liberté du commerce.

En conséquence, le Collège ne pourra qu'à nouveau rejeter les demandes de la Requérente, et refuser le transfert du nom de domaine en cause à son profit.

ANNEXES

- Annexe 1 : KBIS de la Titulaire*
- Annexe 2 : Décision AFNIC FR-2022-02685, 25 mars 2022*
- Annexe 3 : Décision OMPI D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*
- Annexe 4: Décision OMPI D2015-0964, [parties]*

- Annexe 5 : Décision OMPI D2004-0481, [parties]
- Annexe 6 : Captures d'écran des mentions légales et conditions générales de vente du site Internet accessible à l'adresse alarmeajax.fr
- Annexe 7 : Captures d'écran et comparaison des sites Internet alarmeajax.fr et ajax.systems
- Annexe 8 : Capture d'écran de la page partenaires agréés du site ajax.systems
- Annexe 9 : Extrait Pappers de la société [NOM PRENOM] enregistré sous le Siret [numéro]
- Annexe 10 : Courrier de la société IONOS du 7 juillet 2020
- Annexe 11 : Email de la société IONOS du 16 septembre 2020
- Annexe 12 : Email de la société GOOGLE du 4 avril 2022 »

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

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que les annexes 3, 4 et 5 relatives à des décisions de l'OMPI sont fournies par le Titulaire en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège constate que les argumentaires de chacune des Parties font référence à ses décisions et permettent la compréhension aisée des éléments essentiels à l'examen du dossier.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Titulaire.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant et en particulier *la notice complète de marque en Annexe 6*, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <alarmeajax.fr> est similaire à la marque internationale semi-figurative désignant la France « AJAX » numéro 1380815 enregistrée le 26 janvier 2017 par le Requérant pour la classe 9.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <alarmeajax.fr> est similaire à la marque

internationale semi-figurative antérieure « AJAX », désignant la France, numéro 1380815 enregistrée le 26 janvier 2017 par le Requérant pour la classe 9 car il est composé de la reprise à l'identique de composante verbale de la marque « AJAX » précédée du nom commun « alarme », produit 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

Au vu des argumentaires et pièces des Parties, le Collège constate que :

- Le Requérant fabrique et commercialise, sous la dénomination « AJAX », une gamme de produits pour la sécurité intérieure et extérieure protégeant contre les intrusions, les incendies et les inondations, avec des fonctionnalités domotiques ; au soutien de son activité, le Requérant exploite le nom de domaine <ajax.systems> et sa marque « AJAX » couvrant notamment les produits de la classe 9 tels que les « alarmes » (Annexes 2, 3 et 6 du Requérant) ;
- Vendeur et installateur de tous matériels électriques de courant faible, câblage informatique et téléphonique (Annexe 1 du Titulaire), le Titulaire s'est spécialisé dans la distribution et la commercialisation des produits du Requérant (Annexes 6 et 7 du Titulaire) ;
- Au vu de l'Annexe 13 du Requérant, tant l'INPI le 1^{er} juillet 2022 que l'EUIPO le 20 juin 2023 ont prononcé la nullité, pour l'intégralité des services demandés, des marques déposées par le Titulaire sur le terme « AJAX » en novembre 2020 soit postérieurement aux droits de marque du Requérant sur le terme éponyme enregistré en janvier 2017 ;
- Le 25 mars 2022, le Collège rend la décision de rejet de la demande SYRELI FR-2022-02685 relative au nom de domaine <alarmeajax.fr>, décision exécutoire entre les parties dans laquelle le Collège a considéré que « le Titulaire a enregistré un unique nom de domaine <alarmeajax.fr> composé de la marque du Requérant précédée du terme descriptif des produits couverts par cette marque pour l'exploitation, en tant que revendeur, d'un site web exclusivement dédié à la commercialisation de ces produits et ce sans qu'une confusion dans l'esprit des tiers ne soit démontrée » (Annexe 2 du Titulaire) ;
- Suite à la décision SYRELI de rejet du 25 mars 2022, le Requérant était libre de déposer une nouvelle demande en apportant de nouveaux éléments (cf. dernier § de l'article II.vi.b du Règlement SYRELI) ;
- Le Requérant invoque un risque de confusion dans l'esprit des tiers car :
 - Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alarmeajax.fr> porte à confusion ; cependant, le Titulaire conteste point par point la démonstration du Requérant quant aux couleurs, logo, rubriquage, etc. ;
 - Deux distributeurs agréés dont les courriels sont fournis en Annexe 14 du Requérant, alertent sur « le risque de confusion opérée entre le site du requérant et celui du titulaire » ; cependant, le Titulaire démontre que :
 - L'un des courriels ne concerne pas les pratiques du Titulaire mais celles d'un tiers (Annexe 9 du Titulaire) ;
 - L'autre courriel concerne le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alarmeajax.fr> ; néanmoins, ce courriel est fourni par le Requérant « sans contexte » avec un contenu « cryptique et

laconique » devenant « *dénué en conséquence de toute force probante* » ;

- Le Requéranr précise que le Titulaire est « *dans son droit de distribuer les produits fabriqués et commercialisés par le Requéranr* » ;
- Le Titulaire souligne qu'en tant qu'installateur, il est référencé comme « *partenaire agréé* » du Requéranr sur le site web du Requéranr (*Annexe 8 du Titulaire*) ;
- Le Titulaire fournit des échanges suite auxquels il a obtenu le maintien des services attachés au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alarmeajax.fr> auprès des tiers - hébergeur de site web et moteur de recherche - ayant reçu des mises en demeure de la part du Requéranr en 2020 et 2022 (*Annexes 10 à 12 du Titulaire*).

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéranr et le Titulaire, revendeur et partenaire agréé de ce dernier dans l'exécution de leurs relations.

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 les demandes de transmission et de suppression du nom de domaine <alarmeajax.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 Guyancourt, le 25 mars 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

