



DÉCISION DE L'AFNIC

camera-axis.fr

Demande n° FR-2018-01613

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AXIS AB

Le Titulaire du nom de domaine : La société SARL ACTIVASYS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : camera-axis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2009

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juin 2018 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 1^{er} 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 15 juin 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 juillet 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Emilie TURBAT, Marine CHANTREAU (membres suppléants) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 juillet 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <camera-axis.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 de la société AXIS AB à la société SILKA LAW AB aux fins de la représenter « dans le cadre des différends relatifs aux noms de domaine et de mettre en œuvre la procédure de résolution et de récupération auprès des autorités administratives ou judiciaires adéquates » ;
- Informations datées du 22 mai 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société AXIS COMMUNICATION SA immatriculée le 05 mai 2009 sous le numéro 408 969 988 au RCS de Nanterre ;
- Informations datées du 23 mai 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société @CTIVASYS immatriculée le 13 septembre 1999 sous le numéro 424 218 139 au RCS de Vienne ;
- Certificat d'enregistrement de la société AXIS AB immatriculée le 05 avril 1984 sous le numéro 556241-1065 au Registre des sociétés suédoises ;
- Certificat d'enregistrement de la société AXIS COMMUNICATIONS AB immatriculée le 14 décembre 1984 sous le numéro 556253-6143 au Registre des sociétés suédoises ;
- Autorisation de la société AXIS AB à sa filiale AXIS COMMUNICATIONS AB d'enregistrer le nom de domaine <cameris-axis.fr> ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 010539898 enregistrée le 04 janvier 2012 pour la classe 9 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 011867694 enregistrée le 04 juin 2013 pour les classes 38, 42 et 45 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque française « AXIS DIGITAL » numéro 1746290 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « AXIS COMMUNICATIONS » numéro 95541579 enregistrée le 24 octobre 1994 et dûment renouvelée pour les classes 42 et 45 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « AXIS COMMUNICATIONS » numéro 3838398 enregistrée le 11 mai 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 38, 41, 42 et 45 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque française « AXIS DESIGN » numéro 1748514 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque française « AXIS INTERNATIONAL » numéro 1746468 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 par la société AXIS AB ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 005183686 enregistrée le 21 juin 2006 et dûment renouvelée pour la classe 9 par la société AXIS AB ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <camera-axis.fr> enregistré le 31 juillet 2009 par la société SARL ACTIVASYS ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par la société AXIS COMMUNICATIONS AB et notamment :
 - o <axis.com> enregistré le 18 septembre 1996 ;
 - o <axis.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <axis.camera> enregistré le 03 février 2014 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <camera-axis.fr> et notamment :
 - o A propos de camera-axis.fr ;
 - o Serveur vidéo ;
 - o Logiciel vidéo ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <axis.com> et notamment :
 - o « The Axis Group » ;
 - o « Distributors / France » ;
 - o « Témoignages clients ».
- Résultats obtenus le 22 mai 2018 après une recherche sur les termes « camix axis » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Extract from the complainant's trademark and copyright user guidelines non accompagné d'une traduction en langue française ;
- Résultats obtenus le 22 mai 2018 après des recherches sur les termes « axis » et « camera axis » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé du 22 septembre 2015 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine <camera-axis.fr> ; le courrier est rédigé en langue étrangère et accompagné d'une traduction en langue française ;
- Capture d'écran du 23 mai 2018 de la page « Partenaires » du site web <http://www.activasys.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société AXIS AKTIEBOLAG, domiciliée au 14 Emdalavagen, 223 69 LUND, SUEDE (Certificat d'enregistrement en Annexe 1) et enregistrée depuis le 27 janvier 1984 auprès de l'office de LUND sous le numéro 556241-1065 (ci-après désigné comme « AXIS AB » ou la « Requérante ») est le leader mondial du marché de la vidéo sur IP et l'inventeur de la caméra IP. La caméra IP ou caméra réseau est une caméra de surveillance utilisant le Protocole Internet. Depuis 1996, date d'invention de la première caméra réseau au monde, AXIS AB continue à innover dans le domaine de la vidéosurveillance et opère au niveau mondial sur la base d'une solide collaboration construite avec ses propres bureaux et avec des représentants et des partenaires. Présente en France depuis 1996, date à laquelle elle a ouvert son premier bureau parisien, et active depuis lors sur le territoire français, la Requérante y distribue ses produits grâce à ses distributeurs et à de nombreux revendeurs (Annexe 15_Liste des distributeurs en France). Parmi les clients français de la Requérante, on retrouve des groupes commerciaux d'envergure internationale, des municipalités, des aéroports, des centres hospitaliers dont beaucoup lui ont témoigné leur confiance en acceptant de partager leur expérience positive dans le cadre d'études de cas publiées sur le site de la Requérante (Annexe 16 : liste des Clients français ayant laissé leur témoignage).

La Requérante utilise le signe « AXIS » au sein de sa dénomination commerciale depuis 1984, et dans les dénominations commerciales de la plupart de ses filiales (Annexe 11- Le Groupe AXIS). La Requérante est notamment titulaire des marques suivantes, couvrant la France (Annexe 3, 3.1 et 3.2) :

- Marque verbale AXIS DIGITAL numéro 1746290 enregistrée le 30 Aout 1989 (Marque Française)
- Marque Verbale AXIS numéro 005183686 enregistrée le 21 juin 2006 (Marque de l'Union Européenne)

- Marque verbale AXIS numéro 010539898 enregistrée le 4 janvier 2012 (Marque de l'Union Européenne)
- Marque verbale AXIS numéro 011867694 enregistrée le 4 juin 2013 (Marque de l'Union Européenne)
- Marque semi figurative AXIS COMMUNICATIONS numéro 94541579 enregistrée le 24 Octobre 1994 (Marque française)
- Marque semi figurative AXIS COMMUNICATIONS numéro 3838398 enregistrée le 11 juin 2004 (Marque Européenne).
- Marque verbale AXIS DESIGN numéro 1748514 enregistrée le 30 aout 1989.
- Marque verbale AXIS INTERNATIONAL numéro 1746468 enregistrée le 30 aout 1989.

Au sein du groupe AXIS, c'est la société AXIS COMMUNICATIONS qui est titulaire des noms de domaine. Ainsi, le portefeuille du groupe est notamment composé d'un portefeuille de plus de 100 noms de domaine contenant la marque AXIS parmi lesquels figurent les noms de domaine suivants:

- Axis.fr enregistré le 1/01/1995 (Annexe 7)
- Axis.com enregistré le 18/09/1996 (Annexe 7.1)
- Axis.camera enregistré le 03/02/2014 (Annexe 7.1)

Le groupe AXIS, dans un souci de protection de ses droits de propriété intellectuelle en général et de ses marques en particulier, a rédigé, à l'attention de ses partenaires, un « Guide d'utilisation des marques » qui précise dans son article 1.2.4 à propos de l'utilisation de la marque AXIS dans un nom de domaine, un meta tag ou dans le texte caché d'une page web : « Vous ne devez pas enregistrer de nom de domaine contenant un marque Axis même si le nom de domaine redirige vers le site de Axis ou vers une des pages de votre site où les produits Axis sont vendus.

Noter que vous êtes cependant autorisés à utiliser « axis » dans un sous-domaine qui redirige vers une page spécifique de votre site dédiée aux produits Axis sous réserve que ce ne soit pas un enregistrement de nom de domaine à part et que ce ne soit pas de nature à tromper les clients. » (Annexes 5 et 5.1)

Le titulaire du nom de domaine camera-axis.fr est la société Activasys, société immatriculée au RCS de Vienne depuis le 13/09/1999 (Annexe 14) (Ci-après Activasys ou le « Défendeur » ou le Titulaire du nom de domaine ». Elle se présente comme une société spécialisée notamment dans la vidéo protection et utilise camera-axis.fr (le « Nom de Domaine ») en relation avec un site dédié aux solutions de vidéo surveillance de AXIS et y présente un large choix de produits de La Requérante (le « Site).

Pourtant, en tant que partenaire autorisé de AXIS, Activasys est tenu de respecter le guide d'utilisation des marques diffusé par AXIS AB à l'attention de tous ses partenaires. Sur le Site, le logo « AXIS COMMUNICATIONS » de la société AXIS est également représenté à de nombreuses reprises et le nom « CAMIX », en tête de site, figure la contraction du mot « camera » et de la marque AXIS. Camix est également présenté comme nom de la société dédié à l'offre AXIS comme on peut le voir sur la page « qui sommes-nous » (Annexe 4.1) sur laquelle le titulaire du nom de domaine se présente comme la société « CAMERA AXIS – CAMIX ». La société AXIS AB a eu connaissance de l'enregistrement et de l'exploitation du nom de domaine camera-axis.fr en 2015 et a aussitôt entrepris des démarches auprès de son partenaire afin de trouver une issue amiable à cette atteinte à ses droits de marque. Les premières démarches entreprises par voie téléphonique n'ont pas abouti et une mise en demeure a donc été envoyée le 22 septembre 2015 accompagnée de l'extrait précité du guide d'utilisation des marques (Annexe 12 et 12.1). A la suite de ce courrier, le titulaire du nom de domaine s'était engagé à le transférer et une solution amiable semblait avoir été trouvée mais l'engagement n'a pas été honoré. La société AXIS AB a donc pris la décision de faire valoir ses droits par la présente afin d'obtenir une décision de transmission du Nom de Domaine.

AXIS, protégée sur le territoire français et dont la Requérante est titulaire est reproduite à l'identique au sein du nom de domaine litigieux camera-axis.fr et en constitue l'élément central et dominant. L'adjonction à la marque du terme « camera » qui est l'un des principaux produits développés et distribués par la Requérante aggrave le risque de confusion entre le nom de

domaine camera-axis.fr et le marque AXIS. Conformément aux dispositions de l'article l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques Le requérant démontrera donc : Que le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité (3.1),et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime (3.2) et agit de mauvaise foi (3.3). Le Nom de Domaine reproduit la marque AXIS y adjoignant le terme générique « camera ». Les commissions administratives rappellent que l'ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque distinctive n'empêche pas les noms de domaine litigieux d'être similaires au point de créer une confusion avec la marque du Requéran (Feiyue v. Qi Jian, Litige OMPI No. D2011-0376; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361; Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, Litige OMPI No. D2000-0102; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews, Litige OMPI No. D2000-0580). Le risque de confusion est renforcé lorsque le terme générique en question entre dans le champ des produits protégés par la marque. De plus, la jurisprudence a démontré que « l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire » (décision PARL EXPERT 2017-00131,« carrefourgourmet.fr »). Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle de AXIS AB qui lui sont antérieurs.Le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine litigieux ni aucun intérêt légitime.

Il ne détient aucune marque enregistrée ni aucun autre droit portant sur le terme AXIS.

Le contrat de partenariat qui le lie à la Requéran ne contient aucune disposition autorisant la réservation de noms de domaine comprenant la marque AXIS et le guide d'utilisation des marques AXIS précité prohibe de tels enregistrements (Annexe 5 et 5.1).

La qualité de distributeur et le droit par conséquent nécessaire au distributeur d'utiliser la marque des produits pour les distribuer ne confère pas de droit de propriété sur la marque et en aucun cas, ne peut suffire pour reconnaître au distributeur le droit d'utiliser la marque dans un nom de domaine (The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. Litige OMPI No. D2000-0113).

Ainsi, le Défendeur ne peut revendiquer un droit implicite d'utiliser la marque AXIS pour enregistrer un nom de domaine au titre de la qualité de distributeur de la société AXIS AB.

Sur le Site, aucune précision ostensible ne permet de connaître ou de laisser supposer la qualité de distributeur ou de revendeur du Défendeur (Annexe 4- impressions écrans réalisées sur le site www.camera-axis.fr). Au contraire, dans la page « à propos de nous » (Annexe 4.1) le Défendeur se présente comme la société « CAMERA AXIS – CAMIX » et fait donc un usage déloyal du Nom de Domaine, laissant croire qu'il est à l'origine des produits marqués AXIS.

Par ailleurs, le Défendeur utilise le Nom de Domaine pour vendre les produits d'autres fabricants (voir Annexe 4.2 et 4.3) profitant de la renommée de la marque AXIS et de la confiance qu'elle véhicule auprès de la Clientèle pour proposer des produits de marques concurrentes ou sans aucun lien avec la Requéran. Les consommateurs peuvent légitimement croire ces produits tiers associés ou liés par un partenariat avec ceux de AXIS alors qu'il n'en est rien.

Le risque de dilution de la marque AXIS consécutif à cette utilisation est réel et le résultat de recherche sur le moteur de recherche GOOGLE de la combinaison « AXIS CAMIX » le démontre : les résultats font référence à la société CAMERA AXIS- CAMIX au détriment du titulaire de la marque (Annexe 4.4). Cette utilisation trompe également les consommateurs sur l'origine des produits vendus sur le site. Le Défendeur tire profit de la renommée de la marque AXIS pour vendre des produits concurrents à ceux de AXIS.

Dans la mise en demeure adressée au Défendeur en septembre 2015 (Annexe 12 et 12.1), la Requéran avait évoqué ce risque de dilution que le Défendeur a choisi d'ignorer. Le manque de respect pour les droits de la Requéran est un premier comportement caractérisant sa mauvaise foi.

Le Défendeur avait une parfaite connaissance des droits de la Requéran et de leur valeur économique. C'est sciemment qu'il les a méconnus en enregistrant le Nom de Domaine sans autorisation et en méconnaissant le Guide d'Utilisation qui le liait. Même mis en demeure, il a poursuivi son exploitation du Nom de Domaine.

*Il ne fait aucune mention de façon claire et ostensible de sa qualité de partenaire sur le site qu'il exploite ;
Il se présente comme la société CAMERA AXIS –CAMIX trompant la clientèle ;
Il propose sur le Site des produits concurrents à la marque de la Requérante, tirant profit de sa renommée et faisant un usage commercial non légitime du Nom de Domaine.
L'ensemble de ces facteurs caractérise la mauvaise foi du Défendeur. ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au bénéfice de sa filiale AXIS COMMUNICATIONS AB.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 juillet 2018.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Société Activasys est revendeur de la marque Axis depuis de très nombreuses années et vend en exclusivité les caméras Axis. Contrairement à d'autres sociétés, Activasys vend exclusivement les produits de la marque, à l'exception faite de produits de stockage que ne proposait pas la marque au moment de la création du site Internet. Activasys a créé ce site en partenariat avec Axis et n'a jamais eu l'intention de prendre la place d'Axis qui de toute manière ne fait pas de vente en direct. Activasys fait depuis de nombreuses années la promotion des produits Axis et la gamme, en investissant dans du référencement Google. Le site Internet indique parfaitement clairement que nous ne sommes pas Axis. Dans "Qui sommes nous, il est indiqué "Camix, Activasys SAS" avec les coordonnées complètes. Sur les 3 slides défilant, nous indiquons clairement le logo "Axis Gold Solutions Partner". La suppression de ce nom de domaine serait une perte financière importante pour Activasys, qui ne fait que promouvoir la marque Axis depuis plusieurs années. ».

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <camera-axis.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale « AXIS AB » immatriculée le 05 avril 1984 sous le numéro 556241-1065 au Registre des sociétés suédoises ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - o La marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 010539898 enregistrée le 04 janvier 2012 pour la classe 9 ;
 - o La marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 011867694 enregistrée le 04 juin 2013 pour les classes 38, 42 et 45 ;

- La marque française « AXIS DIGITAL » numéro 1746290 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative française « AXIS COMMUNICATIONS » numéro 95541579 enregistrée le 24 octobre 1994 et dûment renouvelée pour les classes 42 et 45 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « AXIS COMMUNICATIONS » numéro 3838398 enregistrée le 11 mai 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 38, 41, 42 et 45 ;
- La marque française « AXIS DESIGN » numéro 1748514 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 ;
- La marque française « AXIS INTERNATIONAL » numéro 1746468 enregistrée le 30 août 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 41 et 42 ;
- La marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 005183686 enregistrée le 21 juin 2006 et dûment renouvelée pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <camera-axis.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment la marque de l'Union européenne « AXIS » numéro 005183686 enregistrée le 21 juin 2006 et dûment renouvelée pour la classe 9, car il est composé du terme « camera », produit protégé par la marque « AXIS » du Requéant et de la marque « AXIS » reprise à l'identique.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <camera-axis.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société AXIS AB.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant indique que le Titulaire, la société Activasys, est un de ses partenaires autorisés ; en tant que tel, le Requéant indique que le Titulaire est tenu de respecter le guide d'utilisation de ses marques qui est diffusé par AXIS AB à l'attention de tous ses partenaires ;
- Le Requéant indique que le contrat de partenariat qui le lie au Titulaire ne contient aucune disposition autorisant la réservation de noms de domaine comprenant la marque « AXIS » ;
- Le Titulaire indique avoir enregistré en 2009 le nom de domaine <camera-axis.fr> en partenariat avec le Requéant ;
- Le Titulaire indique faire la promotion depuis de nombreuses années des produits du Requéant et de sa gamme et notamment en investissant dans du référencement google ;
- Le Titulaire indique que la perte du nom de domaine « *serait une perte financière importante pour Activasys, qui ne fait que promouvoir la marque Axis depuis plusieurs années* ».

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéran et le Titulaire dans l'exécution de leurs relations commerciales.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <camera-axis.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 24 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

