



DÉCISION DE L'AFNIC

instax.fr

Demande n°FR-2019-01936

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société FUJIFILM CORPORATION

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : instax.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 août 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 août 2024

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 décembre 2019 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 03 janvier 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 janvier 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD (membres titulaires) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 janvier 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <instax.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 donnée le 25 avril 2019 par le Requérant à la société NAMESHIELD aux fins de le représenter dans une procédure SYRELI ;
- Certificat d'enregistrement, en langue anglaise avec sa traduction en français, de la société FUJIFILM Corporation, société ayant son siège social à Tokyo, constituée le 02 octobre 2006 ;
- Déclaration sur l'honneur, en langue anglaise et sa traduction, concernant les filiales européennes de la société FUJIFILM ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union Européenne « INSTAX » numéro 677385 enregistrée le 17 novembre 1997 par le Requérant pour les classes 1 et 9 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union Européenne « INSTAX » numéro 3392669 enregistrée le 07 octobre 2003 par le Requérant pour les classes 1 et 9 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <instax.fr> enregistré le 26 août 2013 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois de nom de domaine <instax.com> enregistré par le Requérant le 05 avril 2002 ;
- Captures d'écran du 16 mai 2019 extraites du site web <https://www.fujifilm.eu> relatives à l'historique de la société Fujifilm et aux produits INSTAX ;
- Capture d'écran du 16 mai 2019 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <instax.fr> indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » ;
- Capture d'écran du 19 décembre 2019 extraite du site web <https://www.on-mag.fr> relatif à un article de presse concernant le produit Fujifilm Instax Square SQ20 ;
- Capture d'écran du 19 décembre 2019 extraite du site web <https://www.01net.com> relatif au produit Fujifilm Instax Mini 8 ;
- Résultats obtenus le 16 mai 2019 après une recherche sur le terme « instax » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01691 concernant le nom de domaine <helpdesk-amundi.fr> rendue le 04 décembre 2018.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société FUJIFILM CORPORATION (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <instax.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <instax.fr> enregistré le 26 août 2013 (Annexe 2).

Créé en 1934, le Requéran est un fabricant japonais de matériel photographique numérique et analogique, de matériel en consommables d'impression en arts graphiques, de matériels d'imagerie médicale, d'optiques, de matériel de bureautique, de support d'enregistrement magnétique et optique, de matériels entrant dans la composition des écrans plats et d'émulsions photosensibles. (Annexe 3)

Le Requéran est aussi connu pour sa gamme d'appareils photo instantanés « Instax ». (Annexe 4)

Le Requéran est propriétaire de nombreuses marques enregistrées « INSTAX » notamment (Annexe 5):

- Marque de l'Union Européenne verbale « INSTAX » n° 677385 enregistrée le 17.11.1997 et dûment renouvelée ;

- Marque de l'Union Européenne verbale « INSTAX » n° 3392669 enregistrée le 07.10.2003 et dûment renouvelée ;

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « INSTAX », notamment :

- <instax.com> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 05.04.2002. (Annexe 6)

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <instax.fr> a été enregistré le 26 août 2013 (Annexe 2). Ce nom de domaine est inactif depuis son enregistrement (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <instax.fr> reprend dans son intégralité le terme INSTAX pour lequel le Requéran dispose de droits antérieurs et a donc un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine <instax.fr> est fortement similaire aux marques antérieures « INSTAX » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « INSTAX » dans son intégralité.

Par ailleurs, le terme « INSTAX » n'a pas d'autre signification excepté en relation avec le Requéran.

Une recherche sur le moteur de recherches Google sur le terme « INSTAX » fait clairement référence au Requéran (Annexes 8, 9 et 10).

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « INSTAX ».

Le nom de domaine litigieux <instax.fr> est inactif depuis son enregistrement le 26 août 2013. En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 7).

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « INSTAX » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine. En outre, le terme « INSTAX » est connu uniquement en rapport au Requéran (Annexes 8, 9 et 10).

Le nom de domaine litigieux <instax.fr> est composé de la reprise de la marque « INSTAX » dans son intégralité. Compte-tenu de la notoriété de la marque du Requéran (Annexe 10), ce dernier affirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « INSTAX » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux <instax.fr> est inactif (Annexe 7), ce qui démontre l'absence d'intérêt légitime pour le nom de domaine. L'absence d'utilisation du nom de domaine n'est pas une offre de bonne foi de biens ou de services. De précédents Collèges se sont prononcés en faveur de la transmission d'un nom de domaine litigieux au Demandeur dans l'hypothèse où le nom de domaine

renvoyait vers une page ne présentant aucun contenu substantiel. Voir par exemple la décision n°FR-2018-01691 <helpdesk-amundi.fr> (Annexe 11).

Le Requéérant soutient que le Défendeur ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec ses marques et services antérieurs. Aussi, le Requéérant affirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <instax.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi, le Requéérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <instax.fr> au profit de sa filiale française détenue à 100 %, FUJIFILM France S.A.S. (Annexe 12).».

Le Requéérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 janvier 2020.

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Aucune mauvaise fois, uniquement un projet qui n'a pas vu le jour. Bonjour, Merci d'avoir pris contact avec moi. Je serai ravi d'échanger directement par email avec le requérant concernant les possibilités cession de ce nom de domaine. Mon email: [prenompatronyme]@me.com Cordialement, Prénom Patronyme »

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <instax.fr> est identique :

- Aux marques de l'Union européenne du Requéérant et notamment :
 - La marque verbale de l'Union Européenne « INSTAX » numéro 677385 enregistrée le 17 novembre 1997 et dûment renouvelée pour les classes 1 et 9 ;
 - La marque verbale de l'Union Européenne « INSTAX » numéro 3392669 enregistrée le 07 octobre 2003 pour les classes 1 et 9 ;
- Au nom de domaine <instax.com> enregistré par le Requéérant le 05 avril 2002.

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

ii. L'éligibilité du Requéérant

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société FUJIFILM CORPORATION est une société située sur le territoire du Japon et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr. En dépit du fait que la société FUJIFILM CORPORATION ait un intérêt à agir, elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <instax.fr> ;
- Le Requéant demande la transmission du nom de domaine <instax.fr> au bénéfice de la société FUJIFILM FRANCE S.A.S détenue, selon ses déclarations, à 100 % par la société FUJIFILM Europe GmbH, elle-même détenue à 100 % par la société FUJIFIM Manufacturing Europe B.V., elle-même détenue à 100 % par le Requéant, la société FUJIFILM Corporation.

Aussi le Collège a considéré que :

- Une déclaration sur l'honneur de filiation n'était pas une pièce suffisante pour en attester l'existence ;
- La demande de transmission du nom de domaine <instax.fr> au bénéfice de la filiale indirecte à 100 % du Requéant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que : « *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requéant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requéant [...]* ».

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <instax.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties. Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement. Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 12 février 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

