

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

alarmeajax.fr

Demande n° FR-2022-02685



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## 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<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 février 2022

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 janvier 2022 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<sup>er</sup> 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 11 février 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 mars 2022.

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 17 mars 2022.

## 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]**

« 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 12)

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

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 (son statut de distributeur étant explicitement confirmé par le conseil du titulaire dans un courrier en date du 1 décembre 2020- Voir Annexe 9), 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.

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](http://alarmeajax.fr)

En effet, le fait d'enregistrer exactement la marque AJAX du Requéant, sous forme de domaine de premier niveau de pays (.fr) empêche le Requéant 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, la quatrième condition du test "Oki-Data" n'est pas satisfaite.

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 Requéran 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 Requéran. La réponse du Conseil du titulaire, en date du 1er décembre, conforte une reconnaissance explicite de la qualité de distributeur (cf Annexe 9)

Il en résulte que le titulaire avait bien connaissance de l'usage antérieur du signe par le Requéran 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 Requéran.

Le titulaire connaissait donc le Requéran, 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 Requéran 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 - pornochic.fr) – Annexe 10

Le titulaire avait inévitablement connaissance de l'existence des droits antérieurs du Requéran 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 Requéran 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 Requéran.

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 Requéran.

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 Requéran, 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-direct-cuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ;

Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr – Annexe 11).

Par ailleurs, l'utilisation de mauvaise foi est avérée au regard du contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux. En effet, comme en atteste les captures d'écran jointes en Annexe 12, le site Internet rattaché au nom de domaine [alarmeajax.fr](http://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.

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, dans la rubrique qui « sommes-nous ? », le titulaire n'apporte aucune information explicite quant à son statut de distributeur des produits AJAX, fabriqués et commercialisés 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 : [capture écran]

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 Requérant.

[capture écran]

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 donc raisonnablement croire, en visitant le site internet du titulaire, qu'il a directement affaire au Requérant, fabricant attitré des produits AJAX, et non au distributeur de ces dits produits.

Soulignons enfin 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.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine [<alarmeajax.fr>](http://alarmeajax.fr) (Annexe 13) de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine [< alarmeajax.fr >](http://alarmeajax.fr) lui soit transféré.

#### ANNEXES

Annexe 1 : Fiche LinkedIn AJAX SYSTEMS

Annexe 2 : Présentation du groupe AJAX SYSTEMS

Annexe 3 : Extraits du site internet du Requérant [ajax.systems](http://ajax.systems)

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

Annexe 5 : Rapport du 29 mars 2019 du blog du Requérant 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](http://ajax.systems)

Annexe 8 : Extrait du site [societe.com](http://societe.com) indiquant que le titulaire est l'établissement siège de l'entreprise SOCIETE FRANCAISE DU COURANT FAIBLE.

Annexe 9 : Courrier du conseil du titulaire en date du 1 décembre 2020 explicitant son rôle de distributeur des produits fabriqués et commercialisés par le Requérant

Annexe 10 : Décision AFNIC FR-2012-00028 – [pornoctic.fr](http://pornoctic.fr)

Annexe 11 : Décision Syreli FR-2016-01177 abc-direct-cuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ; Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr  
Annexe 12 : Captures d'écran du site Internet litigieux alarmeajax.fr  
Annexe 13 : Fiche WHOIS du nom de domaine alarmeajax.fr ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 mars 2022.

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]**

« 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.

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 Société Française du Courant Faible est par ailleurs titulaire :

- De la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525 déposée le 19/11/2020 et enregistrée le 5/08/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 2 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525) ;

- De la marque verbale française « AJAX » n°4700852 déposée le 12 novembre 2020 et enregistrée le 26/03/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 3 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale française « AJAX » n°4700852).

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, 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. Toutefois, l'AFNIC ne pourra que se déclarer incompétente pour trancher la présente demande au regard des enjeux de droit des marques en cause (I.)

Si toutefois le Collège devait par extraordinaire se déclarer compétent, il ne pourra que constater que les conditions de succès de la demande de la Requérante font en l'espèce défaut (II.)

SUR L'INAPPLICABILITE DE LA PROCEDURE SYRELI AU CAS D'ESPECE

Au titre de sa demande, la Requérante demande en réalité à l'AFNIC de trancher un conflit de droit des marques dont celui-ci ne peut être saisi.

Il est en effet constant que l'AFNIC ne peut connaître d'un tel conflit entre deux marques, l'appréciation de la validité d'une marque n'étant pas de son ressort (Annexe 4 : Décision AFNIC n° FR-2018-01597, [peuplade.fr](http://peuplade.fr)).

En effet, il convient de rappeler que la Société Française du Courant Faible est titulaire :

- De la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525 déposée le 19/11/2020 et enregistrée le 5/08/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 2 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525) ;

- De la marque verbale française « AJAX » n°4700852 déposée le 12 novembre 2020 et enregistrée le 26/03/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 3 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale française « AJAX » n°4700852).

A ce titre, elle dispose d'un droit de propriété intellectuelle sur le signe « AJAX » lui permettant son utilisation dans la vie des affaires.

Or, la propriété et l'utilisation du nom de domaine « [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr) » n'est que l'exercice légitime des droits qu'elle détient sur le signe « AJAX » au titre de ses marques et plus généralement, de son activité strictement limitée à la vente licite de produits en ligne dans le domaine de la sécurité.

En revendiquant le transfert du nom de domaine à son profit, la Requérante nie les droits de propriété intellectuelle du Titulaire, et conteste en réalité leur validité, alors même que l'AFNIC n'est nullement compétente pour trancher un tel litige.

Ce faisant, la Requérante entend détourner les règles procédurales applicables en matière de droit des marques.

En conséquence, le Collège ne pourra que se déclarer incompétent pour trancher la présente demande, dès lors que son objet porte sur une problématique complexe de droit des marques dont il ne saurait se saisir.

#### SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE

Si par extraordinaire le Collège devait se déclarer compétent pour examiner la demande de la Requérante, il ne saurait toutefois y donner droit.

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 Requérante 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.

## SUR L'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE

L'intérêt légitime du Titulaire est caractérisé tant au regard de sa qualité de titulaire des marques verbales française et de l'Union européenne « AJAX » (1.) que celle de revendeur légitime des produits de la Requérante (2.).

Le Titulaire justifie d'un intérêt légitime en sa qualité de titulaire des marques verbales AJAX  
La Société Française du Courant Faible est titulaire :

- De la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525 déposée le 19/11/2020 et enregistrée le 5/08/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 2) ;

- De la marque verbale française « AJAX » n°4700852 déposée le 12 novembre 2020 et enregistrée le 26/03/2021 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 (Annexe 3).

Ces deux marques ont été valablement enregistrées et étaient en pleine vigueur au jour de l'introduction de la demande de la Requérante.

Ainsi, au regard du droit de propriété intellectuelle dont bénéficie le Titulaire sur le signe « AJAX », ce dernier est parfaitement et nécessairement légitime dans sa réservation du nom de domaine en cause, dès lors que celui-ci contient le vocable « AJAX » et est en relation directe avec les marques susvisées qu'il exploite dans le cadre de son activité.

Or, au titre de la pratique constante de l'AFNIC, la titularité d'un droit de marque en relation avec le nom de domaine enregistré et exploité suffit à caractériser l'intérêt légitime du Titulaire (Annexe 5 : Décision de l'AFNIC n°FR-2020-01972, agence-roberthalf.fr, Annexe 6 : Décision de l'AFNIC n°FR2013-00427, VENTURI France c/ M. F.).

Etant titulaire des marques verbales française et de l'Union européenne « AJAX », le Titulaire justifie bien d'un intérêt légitime.

Au demeurant, cet intérêt légitime est d'autant plus caractérisé que le Titulaire utilise le nom de domaine en cause en sa qualité de revendeur légitime des produits de la Requérante.

Le Titulaire justifie d'un intérêt légitime en sa qualité de revendeur des produits de la Requérante

Pour rappel, le Titulaire distribue et commercialise depuis le site Internet accessible depuis le nom de domaine [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr) exclusivement les produits développés et fabriqués par la Requérante, et ce de manière parfaitement légitime, les produits proposés ayant une origine parfaitement licite.

Ceci est par ailleurs pleinement confirmé par la Requérante dans sa demande :

« En outre, et bien que le titulaire est dans son droit de distribuer les produits fabriqués et commercialisés par le Requérant (son statut de distributeur étant explicitement confirmé par le conseil du titulaire dans un courrier en date du 1 décembre 2020- Voir Annexe 9) » (Demande de la Requérante, p. 5, paragraphe 10)

Et encore :

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

Contrairement à ce que laisse entendre la Requérante, 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 7 : Décision OMPI D2015-0964, Zippo Manufacturing Company v. Perfect Privacy, LLC / X. ; Annexe 8 : Décision OMPI D2004-0481, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. X.).

Comme la Requérante 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 Requérante;

ii. le Titulaire 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 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 Requérant de refléter sa propre marque dans un nom de domaine.

(Annexe 9 : Décision OMPI D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.)

Pour dénier tout intérêt légitime du Titulaire, la Requérante 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 Requérant, et que le titulaire obstrue le marché en enregistrant la marque AJAX en tant que nom de domaine [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr) »

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

Et pour cause, il est clairement exprimé sur le site Internet l'absence de lien entre le Titulaire et la Requérante.

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

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 écran]

(Annexe 10 : Captures d'écran du site Internet accessible à l'adresse [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr))

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

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

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

« 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 Requérant mène en France. Ainsi, la quatrième condition du test "Oki-Data" n'est pas satisfaite »

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

En effet, contrairement à l'interprétation manifestement orientée que donne la Requérante 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 9, p. 3 paragraphe 9)

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

En tout état de cause, l'enregistrement du nom de domaine [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr), qui n'est par ailleurs pas identique à la marque de la Requérante contrairement à ce qu'elle affirme, ne prive nullement la Requérante 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 Requérante 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](http://ajax.systems).

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

témoigne en conséquence d'un intérêt légitime à l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine en cause à ce titre.

En conséquence, l'intérêt légitime du Titulaire est pleinement caractérisé tant au regard :

- de sa qualité de titulaire des marques verbales française et de l'Union européenne « AJAX » que celle

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

#### SUR L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Par ailleurs, le Collège ne pourra que constater que 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.).

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 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.

Pour rappel, le site Internet accessible à l'adresse [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr) est parfaitement transparent quant au lien entre le Titulaire et la Requérante.

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

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 écran]

(Annexe 10 : Captures d'écran du site Internet accessible à l'adresse [alarmeajax.fr](http://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, par ailleurs développée sur ce point ne saurait 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.

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

*Sur les arguments de la Requéran*

Bien que la bonne foi du Titulaire soit avérée en considération des critères légalement établis, il est nécessaire de revenir sur les arguments de la Requéran qui n'ont manifestement vocation qu'à tromper la religion de l'AFNIC.

a) *Sur la connaissance préalable par le Titulaire de la marque de la Requéran*

Dans sa demande, la Requéran affirme que la connaissance de sa marque par le Titulaire antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine en cause serait le témoignage de sa mauvaise foi.

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

En effet, pareille hypothèse viendrait à vider de son sens les jurisprudences Zippo, OkiData et Porsche déjà évoquée (Annexes 7, 8, 9).

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 Requéran 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 - [porno chic.fr](http://porno chic.fr)) ».

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

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 Requéran par le Titulaire ne saurait caractériser sa mauvaise foi.

b) *Sur la renommée de la marque de la Requéran*

La Requéran 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 Requéran, 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 11) ».

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.

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. 6 septies 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.

#### Conclusion

Il ressort ainsi des faits de l'espèce que :

- L'AFNIC n'est nullement compétente pour se prononcer sur la demande de la Requérante dès lors que celle-ci tend en réalité à trancher un litige entre différentes marques enregistrées;
- Et qu'en tout état de cause, 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 procédure engagée par la Requérante s'inscrit dans la droite ligne des actions déjà intentées à l'encontre de la Titulaire visant à fermer son site Internet, sans succès à ce jour (Annexe 11 : Email de la société IONOS).

Elle témoigne encore une fois de l'acharnement de la Requérante à vouloir interdire toute que toute 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 que rejeter les demandes de la Requérante, et refuser le transfert du nom de domaine en cause à son profit.

#### ANNEXES

- Annexe 1 : KBIS de la Titulaire
- Annexe 2 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « AJAX » n°018340525
- Annexe 3 : Certificat d'enregistrement de la marque verbale française « AJAX » n°4700852
- Annexe 4 : Décision AFNIC n° FR-2018-01597, [peuplade.fr](http://peuplade.fr)
- Annexe 5 : Décision de l'AFNIC n°FR-2020-01972, [agence-roberthalf.fr](http://agence-roberthalf.fr)
- Annexe 6 : Décision de l'AFNIC n°FR2013-00427, VENTURI France c/ M. F.).
- Annexe 7 : Décision OMPI D2015-0964, Zippo Manufacturing Company v. Perfect Privacy, LLC / X
- Annexe 8 : Décision OMPI D2004-0481, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. X
- Annexe 9 : Décision OMPI D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc
- Annexe 10 : Captures d'écran du site Internet accessible à l'adresse [alarmeajax.fr](http://alarmeajax.fr)
- Annexe 11 : Email de la société IONOS »

## 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 7, 8 et 9 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 ; il propose également des services d'installation, de maintenance et d'après-vente (*Annexe 10 du Titulaire*) ;
- Au vu des *Annexes 2 et 3 du Titulaire*, ce dernier a enregistré le terme « AJAX » à titre de marques en novembre 2020 soit postérieurement aux droits de marque du Requérant sur le terme éponyme enregistré en janvier 2017 ;
- Le Titulaire a enregistré le 20 février 2020 le nom de domaine <alarmeajax.fr> qui :
  - Est constitué de la reprise à l'identique de la composante verbale de la

- marque antérieure du Requéranant « AJAX » précédée du nom commun « alarme », produit couvert par ladite marque ;
- Renvoie vers son site web « ALARME AJAX.FR - Le système de sécurité sans fil le plus primé en Europe », site dédié exclusivement à la commercialisation avec services associés des produits de la gamme « AJAX » du Requéranant (Annexe 12 du Requéranant et Annexe 10 du Titulaire) ;
  - Citant et produisant des décisions de l'OMPI, les deux Parties s'accordent dans leurs argumentations respectives à reconnaître au revendeur de produits de marque un intérêt légitime dans l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant la marque dans les conditions cumulatives suivantes :
    - i. Le Titulaire revendeur doit effectivement offrir les biens ou services du Requéranant ;
    - ii. Le Titulaire 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 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 Requéranant de refléter sa propre marque dans un nom de domaine » ;
  - Suite à l'énumération de ces quatre conditions, le Requéranant indique : « 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 Requéranant, et que le titulaire obstrue le marché en enregistrant la marque AJAX en tant que nom de domaine *alarmeajax.fr* » ;
  - Sur le critère iii, au regard des captures d'écran fournies par les Parties relatives au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alarmeajax.fr> :
    - Le Titulaire s'identifie dans les mentions légales comme la société « Société Française de Courant Faible » ;
    - Les Conditions Générales de Vente du site (« CGV ») précisent en article 1 que l'enseigne « Alarme Ajax » est exploitée par la société « Société Française de Courant Faible » ;
    - L'article 1 des CGV contient le paragraphe suivant : « LE SITE INTERNET N'EST EN AUCUN CAS UN SITE INTERNET OFFICIEL DES PRODUITS DE LA SOCIETE AJAX SYSTEMS. » ;
  - Sur le critère iv, le Titulaire indique « En tout état de cause, l'enregistrement du nom de domaine *alarmeajax.fr*, (...), ne prive nullement la Requéranante 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 ».

Compte tenu des pièces et argumentations fournies par les Parties, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire a enregistré un unique nom de domaine <alarmeajax.fr> composé de la marque du Requéranant 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.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de 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 <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 Montigny-le-Bretonneux, le 25 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

