

DÉCISION DE L'EXPERT

AXA SA contre Hans Schoor

Différend n° DCH2024-0002

1. Les parties

Le Demandeur est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé Blanchard Ducamp Avocats, France.

Le Défendeur est Hans Schoor, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <axashop.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une Demande a été déposée par AXA SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 avril 2024.

En date du 5 avril 2024, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 8 avril 2024, SWITCH a confirmé que le Défendeur est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la Demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le "Règlement"), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 9 avril 2024, une transmission de la Demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2024.

Le Défendeur a envoyé un courriel électronique au Centre le 30 avril 2024, pourtant il n'a exprimé d'aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement.

Aucune audience de conciliation n'a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) du Règlement.

En date du 24 mai 2024, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Lorenz Ehrler. L'expert constate qu'il a été désigné conformément Règlement. L'expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Demandeur est la société mère d'un groupe international d'assurance qui a son siège international en France. Avec plus de 110,000 collaborateurs et des présences dans 51 pays, le groupe AXA est l'un des leaders mondiaux de l'assurance, de l'épargne et de la gestion d'actifs.

Le Demandeur est titulaire d'une marque internationale AXA (marque verbale), IR 490 030, qui a été déposée le 5 décembre 1984 en classes 35, 36 et 39 et qui désigne, entre autres pays, la Suisse. Il détient également une marque suisse semi-figurative AXA, CH 453 291. Cette marque a été déposée le 26 janvier 1998 et a été enregistrée le 21 juillet 1998 en classes 35 et 36.

Le Défendeur est un particulier avec domicile en Suisse. Le nom de domaine litigieux, <axashop.ch>, dont il est le titulaire, a été enregistré le 17 janvier 2007.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran allègue que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque AXA au point de prêter à confusion et que, dès lors, les droits de marque du Requéran sont violés.

Outre une violation de la Loi fédérale sur la protection des marques ("LPM"), le Requéran allègue également que le comportement du Défendeur constitue de la concurrence déloyale, en particulier parce que l'enregistrement de ce nom de domaine constituerait une entrave déloyale à l'activité commerciale du Demandeur.

B. Défendeur

Le Défendeur a envoyé un courriel électronique au Centre le 30 avril 2024, dans lequel il dit "Merci pour votre courriel. Je n'ai pas reçu votre courrier en raison d'absence. D'autre part je trouve étrange procédure, de m'envoyer une plainte suite à ma proposition envers AXA de reprendre le domaine <axashop.ch>. Merci pour vos explication". Cependant, le Défendeur n'a pas répondu substantivement à la Demande dans le délai qui lui a été octroyé à cet effet et ne s'est pas manifesté pour participer à une conciliation.

6. Discussion et conclusions

A. Généralités

Selon le paragraphe 24(a) du Règlement, l'expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés. Selon le paragraphe 24(c), l'expert fait droit à la demande lorsque l'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Selon le paragraphe 24(d), on est en présence d'une telle infraction notamment lorsque :

(i) aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

- (ii) le défendeur n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
- (iii) l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l'extinction du nom de domaine.

Il en découle notamment, et il convient de le souligner, que le droit suisse est applicable et que les critères matériels qui s'appliquent en procédure UDRP ne sont pas déterminants dans la présente procédure, raison pour laquelle toutes références des parties à l'UDRP ou à la jurisprudence rendue sous l'UDRP ne sont pas forcément pertinentes pour le présent litige (cf. Nicole Beranek Zanon, Streitbeilegungsdienst für ".ch" und ".li" Domain-Namen ab dem 1. März 2004, in: Jusletter 23. Februar 2004, N 13).

A. Le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse

Le Demande est basée sur l'extension suisse de sa marque internationale AXA (marque verbale), IR 490 030, qui désigne notamment la Suisse, ainsi que sur sa marque suisse semi-figurative AXA, CH 453 291. Selon l'art 46 al. 1 LPM, l'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et l'inscription au registre suisse. Par conséquent, le Demandeur est titulaire de marques protégées en Suisse, de sorte que cette condition est remplie.

B. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse

La question de savoir si la marque du Requéant est violée dépend de l'existence d'un risque de confusion entre sa marque AXA et le nom de domaine litigieux. Il y a risque de confusion si les signes en question sont identiques ou similaires et sont utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 LPM).

La similitude entre la marque AXA du Requéant et le nom de domaine litigieux <axashop.ch> est évidente, car le nom de domaine comprend intégralement l'élément distinctif des marques du Requéant, qui possède une force distinctive élevée en raison notamment de la réputation incontestable de la marque AXA. L'autre élément du nom de domaine litigieux est purement descriptif, à savoir "shop". Ce terme est descriptif et ne saurait créer une distance suffisante avec la marque AXA.

La condition de la similitude entre les signes est donc remplie.

Pour qu'il y ait infraction de la LPM, il faut en outre que le signe du Défendeur soit utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services revendiqués par la marque du Requéant (principe de spécialité). Or, le Requéant admet qu'un tel usage n'a pas lieu de la part du Défendeur, car aucun contenu ne s'affiche à l'adresse "www.axashop.ch". En d'autres termes, aucun service d'assurance ou autre service revendiqué par la marque du Requéant n'est offert sous le nom de domaine litigieux. Le seul enregistrement, respectivement la seule titularité d'un nom de domaine inactif, ne constitue pas un usage, et partant une infraction, au sens de la LPM (Joller, in Bettinger, Handbuch des Domainrechts, Köln/München 2008, p. 948, avec références à la jurisprudence). En d'autres termes, en enregistrant les noms de domaine litigieux sans en faire un usage pour des services identiques ou similaires à ceux revendiqués par la marque du Requéant, le Défendeur ne commet aucune infraction de la LPM.

Aucune infraction de la LPM n'étant réalisée en l'occurrence, il convient d'examiner si le comportement du Défendeur est constitutif de concurrence déloyale.

Le Requéant allègue en substance que le comportement du Défendeur (i) poursuit l'objectif de le priver d'actifs numériques qui pourraient contribuer à lui permettre de développer ses activités sur le territoire suisse et de perturber ainsi ses opérations commerciales, (ii) induit les Internautes trouvant le nom de domaine litigieux inactif à penser que le Requéant n'exploite plus ses portails Internet ou que ses sites Internet rencontrent des problèmes, p.ex. qu'ils sont piratés ou présentent des virus.

Selon l'art. 2 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale ("LCD"), est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon la doctrine suisse, l'enregistrement de noms de domaine incorporant la marque d'un tiers peut constituer une entrave déloyale, la décision pouvant être basée sur des éléments objectifs et/ou subjectifs. Le Demandeur possède le nom de domaine <axa.ch> et n'est donc pas empêché de déployer ses activités sur le marché suisse en utilisant un nom de domaine sous l'extension générique ".ch". Cela étant, il serait parfaitement légitime que le Demandeur souhaite exploiter d'autres noms de domaine, p.ex. le nom de domaine litigieux, notamment pour augmenter sa visibilité sur Internet. De plus, le fait de l'enregistrement inactif des noms de domaine litigieux pourrait envoyer un signal erroné et indésirable aux Internauts et constitue pour le moins une gêne. Objectivement, il existe donc une entrave à la concurrence, même si elle ne saurait être qualifiée de grave.

Cela étant, l'importance de l'entrave objective est moindre lorsque l'intention (subjective) d'entraver le titulaire de la marque dans ses activités commerciales est manifeste, ce qui est notamment le cas lorsque l'enregistrement des noms de domaine a lieu sans motif digne de protection et visiblement au détriment d'un tiers (ATF 126 III 239, 247K ; Tribunal du commerce de Zurich eu 18 décembre 2001, "volvo-ankauf.ch", ZR 101 (2002), 51). En l'occurrence, on ne voit pas quel motif digne de protection le Défendeur aurait pu poursuivre en enregistrant et/ou détenant un nom de domaine dont l'élément principal est la marque renommée d'un tiers sur laquelle il ne dispose d'aucun droit, ni originaire ni dérivé.

Le comportement du Défendeur est donc constitutif de concurrence déloyale en vertu de l'art. 2 LCD.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l'Expert ordonne le transfert du nom de domaine <axashop.ch> au profit du Demandeur.

/Lorenz Ehrler/
Lorenz Ehrler
Expert
Le 13 juin 2024