

# PARL EXPERT



## DÉCISION DE L'AFNIC

**axa-fr.re**

**Demande n° EXPERT-2023-01077**

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéant : La société AXA SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société Host Master

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : axa-fr.re

Date d'enregistrement du nom de domaine : le 22 février 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : le 22 février 2024

Bureau d'enregistrement : Sarek Oy

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 novembre 2023 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 Requéant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- 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 30 novembre 2023.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 26 décembre 2023, le Centre a nommé Eugénie CHAUMONT (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <axa-fr.re> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 Requéran t a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Données Whois du nom de domaine litigieux <axa-fr.re> ;
- **Annexe 2** Informations sur le Requéran t ;
- **Annexe 3** Extrait du site Internet du Requéran t <axa.com> sur l'histoire du Requéran t ;
- **Annexe 4** Extrait du site Internet du Requéran t <axa.com> sur les chiffres du Requéran t ;
- **Annexe 5** Extrait du site Internet du Requéran t <axa.com> sur les activités du Requéran t ;
- **Annexe 6** Documents résumant l'activité du Requéran t ;
- **Annexe 7** Extrait du site Internet du Requéran t <axa.com>;
- **Annexe 8** Classement international Interbrand des meilleures marques mondiales 2022 ;
- **Annexe 9** Marque verbale Internationale AXA No. 490030 ;
- **Annexe 10** Marque semi-figurative de l'Union Européenne AXA No.000373894 ;
- **Annexe 11** Marque verbale de l'Union Européenne AXA No. 008772766 ;
- **Annexe 12** Marque verbale française AXA No. 1270658 ;
- **Annexe 13** Données Whois du nom de domaine du Requéran t <axa.com> ;
- **Annexe 14** Données Whois du nom de domaine du Requéran t <axa.fr> ;
- **Annexe 15** Données Whois du nom de domaine du Requéran t <axa.net> ;
- **Annexe 16** Données Whois du nom de domaine du Requéran t <axa.info> ;
- **Annexe 17** Capture d'écran du site internet accessible via le nom de domaine litigieux <axa-fr.re>.

Dans sa demande, le Requéran t indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

*« Le nom de domaine <axa-fr.re>, enregistré le 27 février 2023, dont l'identité du réservataire n'est pas accessible sur les registres Whois et notamment le Registre Whois de l'unité d'enregistrement en cause : SAREK (Annexe 1) porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requéran t, la société AXA SA (Annexe 2). Le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement de ce nom et agit de mauvaise foi. Par conséquent, en conformité avec les dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 alinéa 1 du Code des Postes et des Communications électroniques, le Requéran t sollicite le transfert du nom de domaine susvisé à son profit.*

*I. L'intérêt à agir de la société AXA SA*

*Le groupe AXA est un groupe international français spécialisé dans l'assurance depuis sa création.*

*AXA dispose d'une longue et solide histoire, ses origines remontant au XVIIIe siècle.*

*Après une succession de fusions, d'acquisitions et de changements de nom impliquant certaines des plus grandes compagnies d'assurance du monde, le nom commercial AXA, qui se lit dans toutes les langues, a été introduit en 1985 (Annexe 3).*

*Depuis 1988, AXA est cotée à la Bourse de Paris et depuis 1996, à la Bourse de New York. En 1996, AXA fusionne avec l'UAP et devient l'assureur numéro 1 en France, tout en continuant d'étendre considérablement sa présence en Europe (Annexe 3).*

En 2018, avec l'acquisition du groupe XL, AXA devient le numéro 1 mondial du secteur de l'assurance dommages des entreprises (Annexe 3).

Employant 110 447 collaborateurs dans le monde, AXA est un leader mondial de l'assurance, de l'épargne et de la gestion d'actifs, au service de 93 millions de clients (Annexe 4)

En effet, le groupe AXA est réputé pour ses nombreuses activités dans trois grands secteurs d'activité : l'assurance dommages, l'assurance vie et l'épargne, ainsi que la gestion d'actifs, proposés tant aux particuliers qu'aux entreprises (Annexe 5).

Le groupe est présent dans 51 pays et exerce ses activités dans des régions géographiques et des marchés diversifiés, notamment en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie-Pacifique (Annexes 4 et 5).

En 2021, AXA fut un soutien financier pour la relance de l'activité économique de la France, pour le secteur médical ainsi qu'un leader important de l'action pour le climat (Annexe 6).

Aujourd'hui, AXA SA est la société holding du groupe AXA (Annexe 2).

La marque « AXA » jouit ainsi d'une importante notoriété justifiée par la réputation mondiale du Requérant (voir sur ce point l'affaire OMPI n°D2014-0863, AXA SA contre X., <axacorporatetrust.com> [lien URL]).

Pendant neuf années consécutives et jusqu'en 2017, la marque « AXA » a été considérée comme la première marque mondiale d'assurance (Annexe 7).

En 2022, la marque « AXA » figure à la 43ème place dans le classement des 100 meilleures marques mondiales selon le classement Interbrand et la valeur de la marque est en constante augmentation, représentant plus de 15 7000 millions de dollars (Annexe 8).

Le Requérant a été alerté par la réservation du nom de domaine litigieux, renvoyant à une page inactive, portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle antérieurs. En effet, AXA SA est titulaire d'un portefeuille de marques à portée mondiale et de nombreux noms de domaines antérieurs.

AXA est notamment titulaire des marques suivantes :

- Marque internationale « AXA » n°490 030, déposée le 5 décembre 1984 en classes 35 ; 36 et 39 notamment pour les services suivants « Publicité et affaires ; Assurances et finances », dûment renouvelée « ... » (Annexe 9)

- Marque de l'Union Européenne semi-figurative « AXA » n°373894 déposée le 28 août 1996 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants « Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d'affaires ; Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances-décès; courtage; caisses de prévoyance Affaires financières, monétaires; placements de fonds; Affaires immobilières », dûment renouvelée (Annexe 10).

- Marque de l'Union Européenne « AXA » n°008 772 766 déposée le 21 décembre 2009 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants « Assurance et finances ; services bancaires », dûment renouvelée (Annexe 11).

- Marque française « AXA » n°1 270 658 déposée le 10 janvier 1984 en classes 35, 36 et 42, notamment pour les services suivants « assurance et finance », et dûment renouvelée (Annexe 12).

Le Requéran est également titulaire des noms de domaine suivants, comprenant la marque AXA :

- <axa.com> enregistré le 23 octobre 1995 (Annexe 13).
- <axa.fr> enregistré le 20 mai 1996 (Annexe 14).
- <axa.net> enregistré le 1er novembre 1997 (Annexe 15).
- <axa.info> enregistré le 30 juillet 2001 (Annexe 16).

Le Requéran dispose ainsi de nombreux droits antérieurs lui conférant un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec ceux-ci.

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

### a) L'atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures AXA du Requéran, à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine.

En effet, il reprend le terme AXA à l'identique. L'adjonction des lettres « fr », ne permet aucunement d'écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du Requéran.

En effet, les termes « fr » sont davantage susceptibles de faire penser à la France dès lors qu'il s'agit de l'extension géographique désignant le territoire de la France, qui est très connue et donc identifiable par les consommateurs. Or, pour rappel, AXA est un groupe international français. Ainsi, les lettres en cause rappellent l'origine du groupe AXA.

Il n'en reste pas moins qu'au sein du nom de domaine pris dans sa globalité, le terme « AXA » demeure le terme dominant et distinctif et qu'il s'agit donc du seul terme que les internautes garderont en mémoire.

Par conséquent, il existe bien un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du Requéran, caractérisant ainsi une atteinte à ces deniers.

### b) L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Premièrement, le Requéran n'a jamais accordé de licence ou d'autre autorisation au Titulaire pour l'utilisation de ses marques ou pour l'enregistrement d'un nom de domaine comprenant les marques susmentionnées.

Il n'existe donc aucun lien entre les parties concernées. Pour cette première raison, le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime justifiant l'utilisation des marques du Requéran.

Deuxièmement, le Titulaire, ne semble pas communément connu sous le nom de domaine considéré, alors que la marque AXA est, elle, très connue dans le monde entier. En effet, même si l'identité du Titulaire n'est pas accessible sur les registres Whois, si ce dernier était connu sous le nom de domaine en cause, le Requéran aurait été en mesure de mentionner son identité dans le cadre de la présente procédure. Troisièmement, le nom de domaine litigieux <axa-fr.re> n'est pas exploité dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi dans la mesure où il s'agit d'un site internet inactif (Annexe 17).

Par conséquent, il est établi que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime justifiant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

### *c) La mauvaise foi du Titulaire*

*De toute évidence, le Titulaire avait parfaitement connaissance des marques AXA du Requérant au moment où il a acquis le nom de domaine litigieux.*

*Le Requérant a soumis de nombreuses preuves à l'appui de son affirmation selon laquelle la marque AXA est connue internationalement et jouit d'une réputation considérable dans le monde entier (Annexes 3 à 8).*

*Dans l'affaire OMPI D2014-0863 concernant le nom de domaine <axacorporatetrust.com>, ([lien URL]), le panel de l'OMPI a estimé que :*

*« En l'espèce, l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le défendeur peuvent être constatés au vu des circonstances suivantes :*

*(i) la marque notoire du Requérant, qui est effectivement distinctive puisqu'elle n'a pas de signification particulière, est entièrement reproduite dans le nom de domaine litigieux, les ajouts qui lui ont été apportés n'étant pas suffisants pour éviter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant ».*

*En raison de la notoriété incontestable du Requérant et de ses marques, il résulte de la seule reproduction, en intégralité, de la marque « AXA » au sein du nom de domaine <axa-fr.re>, que le Titulaire a enregistré ce nom de mauvaise foi, dans le seul et unique but de profiter de la renommée du Requérant et de ses marques, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec l'intention de le tromper.*

*Rappelons que l'ajout des lettres « fr » n'est pas suffisant en l'espèce pour éviter le risque de confusion entre le nom litigieux et la marque du Requérant et qu'il y contribue même puisque ces lettres désignent la France et qu'AXA est un groupe international français.*

*Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Requérant sollicite que le nom de domaine litigieux <axa-fr.re> lui soit transféré. »*

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

## **ii. Le Titulaire**

*Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.*

## **IV. Analyse**

*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,*

*L'Expert a évalué :*

### **i. La Recevabilité des pièces**

*Conformément au Règlement et précisément à son article II. vi. b. « Analyse du dossier*

et décision de l'Expert », celui-ci « se prononce sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux Parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, l'Expert constate que le Requéant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes, notamment une décision UDRP antérieure. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par l'Expert.

## **ii. L'intérêt à agir du Requéant**

L'article L 45-6 du CPCE prévoit notamment que « 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. »

Au regard des pièces fournies par le Requéant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire des marques :

- Marque verbale internationale « AXA » n°490 030, déposée le 5 décembre 1984 pour les classes 35 ; 36 et 39 notamment pour les services suivants « Publicité et affaires ; Assurances et finances », dûment renouvelée et désignant les pays suivants : Algérie, Autriche, Bosnie, Croatie, Égypte, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Monaco, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Soudan, Ukraine, Viet Nam, Yougoslavie, Benelux et Suisse.

- Marque verbale française « AXA » n°1 270 658 déposée le 10 janvier 1984 pour les classes 35, 36 et 42, notamment pour les services suivants « assurance et finance », et dûment renouvelée.

Les documents fournis par le Requéant concernant les marques européennes (certificats d'enregistrement uniquement) ne permettent pas de déterminer si elles ont été renouvelées et donc si elles étaient effectivement toujours en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Ces marques ont donc été écartées dans l'analyse du présent dossier.

Le Requéant invoque également quatre noms de domaine, cependant aucun ne peut être retenu comme antériorité. En effet, les fiches WHOIS fournies par le Requéant indiquent que ces noms de domaine étaient expirés au moment du dépôt de la demande.

AXA est la dénomination sociale du Requéant selon l'extrait KBis fourni.

L'Expert constate que le Requéant satisfait aux dispositions de l'article L45-6 du CPCE et justifie d'un intérêt à agir.

## **iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

**La présente demande revendique comme fondement uniquement l'article L45-2-2 du CPCE.**

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <axa-fr.re> est similaire aux marques antérieures AXA retenues du Requérant.

En effet, le nom de domaine reprend la marque AXA du Requérant dans son intégralité et à l'identique avec la simple adjonction des lettres FR séparées d'un tiret et de l'extension .RE correspondant à la Réunion.

Les termes géographiques tels que « France » ou « FR » sont couramment utilisés dans les cas de cybersquatting.

L'ajout du tiret met en exergue la marque au sein du nom de domaine.

Il est de jurisprudence constante de considérer que l'extension n'a pas d'incidence dans la comparaison des signes, celle-ci ayant une fonction purement technique. Tout au plus l'extension pourrait dans certains cas accentuer le risque de confusion mais certainement pas le diminuer.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire.

### **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert constate que :

- Le Requérant est la société anonyme AXA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 093 920 le 21 juin 1957 ;
- En 2020, le groupe AXA acteur majeur dans le domaine de l'assurance employait 153 000 collaborateurs dans le monde et générait un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros ;
- La marque AXA figure parmi les cinquante premières marques mondiales tous secteurs et pays confondus selon le classement Interbrand des meilleures marques mondiales 2021 ;
- Le Requérant est titulaire de marques AXA en vigueur notamment sur le territoire français ;
- Le Requérant déclare qu'il n'a jamais accordé au Titulaire de licence ou autre droit d'utilisation du terme « Axa » dans un nom de domaine, ce que celui-ci n'a pas contesté ;
- Le Requérant déclare qu'à sa connaissance le titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ce que celui-ci n'a pas contesté ;
- Le Requérant déclare, en s'appuyant sur l'Annexe 17, que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité pour donner accès à un site internet ; la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <axa-fr.re> indique « *Ce site est inaccessible Vérifiez si l'adresse axa-fr.re est correcte* » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse dans le cadre de la présente procédure pour contester l'ensemble de ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et avait dès lors, enregistré le nom de domaine litigieux <axa-fr.re> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque



de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a conclu que le Requérant avait 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 et a décidé que le nom de domaine litigieux <axa-fr.re> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <axa-fr.re> au profit du Requérant, la société AXA SA.

## 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 24 janvier 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

