



DÉCISION DE L'AFNIC

jcdefraud.fr

Demande n° FR-2019-01882

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JCDECAUX SA
Le Titulaire du nom de domaine : Madame H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jcdefraud.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 mars 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 25 mars 2020
Bureau d'enregistrement : TLD REGISTRAR SOLUTIONS LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 septembre 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 13 septembre 2019.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 08 octobre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jcdefraud.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir du Requéran donné à la société Nameshield pour le représenter dans le cadre du dossier SYRELI <jcdefraud.fr> ;
- Extrait Kbis du 05 juillet 2019 de la société JCDECAUX SA immatriculée le 05 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour activités : « Régie publicitaire, commercialisation d'espaces publicitaires figurant sur tout équipement de mobilier urbain, panneaux publicitaires ainsi que sur tout autre support etc. » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jcdefraud.fr> enregistré le 25 mars 2019 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jcdecaux.com> enregistré le 23 juin 1999 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 par le Requéran ;
- Capture d'écran de la page « Chiffres clés et présence mondiale » du site web <http://www.jcdecaux.com> ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 ;
- Résultats obtenus après une recherche effectuée dans les Pages Jaunes sur le Nom et le Prénom du Titulaire à l'adresse postale identifiée dans la base Whois ;
- Résultats obtenus après une recherche effectuée sur Google Maps portant sur l'adresse postale du Titulaire identifiée dans la base Whois ;
- Capture d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <jcdefraud.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société JCDECAUX SA (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jcdefraud.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).

1/ Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdefraud.fr> enregistré le 25 mars 2019 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Créé en 1964, le Requéran est un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain.

Aujourd'hui, le Requêteur emploie plus de 13 030 personnes dans le monde, et assure une présence au sein des métropoles de plus de 75 pays. En France, le Requêteur emploie plus de 3 500 personnes. (Annexe 3).

Le Requêteur est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « JCDECAUX », et notamment les marques suivantes (Annexe 4):

- Marque française « JCDECAUX », n° 3068231 enregistrée le 01-12-2000 et dûment renouvelée ;
- Marque de l'Union Européenne « BOLLORÉ », n° 2238038 déposée et enregistrée le 30-05-2001 et dûment renouvelée ;

Le Requêteur est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « JCDECAUX », dont <jcdecaux.com>, <jcdecaux.fr > (Annexe 5).

Le Requêteur a constaté que le nom de domaine <jcdefraud.fr > a été enregistré le 25 mars 2019 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2). Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux <jcdefraud.fr > est une combinaison de la marque « JCDECAUX » et du mot anglais « Fraud » (pour « Fraude » en français). Le nom de domaine redirige vers un contenu internet en langue anglaise faisant clairement référence au Requêteur (et à l'une de ses filiales tchèques RENCAR). Le site internet affiche clairement le logo « JCDECAUX ».

L'association de l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requêteur. Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requêteur, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, le Requêteur dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdefraud.fr>.

2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requêteur indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société JCDECAUX SA et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la marque du Requêteur.

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <jcdefraud.fr> le 25 mars 2019 en anonyme. Le Requêteur a obtenu par l'AFNIC la divulgation des informations Titulaire.

Le Titulaire est identifié comme étant « [Prénom NOM, adresse] ». Après recherches, le Requêteur soutient que le Titulaire a indiqué de fausses informations au sujet du Titulaire de ce nom de domaine :

- Aucune « [Prénom NOM] » n'est identifiée sur cette commune ;
- Le Titulaire est inconnu à l'adresse postale indiquée dans la base whois ;
- Le numéro de téléphone est indisponible. (Annexe 6)

Le Requêteur affirme que le Titulaire a indiqué de fausses informations afin d'être éligible à la politique d'enregistrement d'un nom de domaine en .FR.

En conséquence, le Requêteur soutient que le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime :

- Il n'est pas connu sous le nom de domaine ;
- Il a utilisé de fausses coordonnées afin d'être éligible à l'extension .FR ;
- Il ne dispose d'aucune autorisation de la part du Requêteur pour afficher le logo et marque du Requêteur.

3/ Mauvaise foi du Titulaire

Par cet enregistrement, le Requêteur soutient que le Titulaire vise le Requêteur de manière péjorative, sous entendant que le Requêteur est lié à une fraude.

Le nom de domaine redirige vers un contenu dédié uniquement au Requêteur, indiquant de fausses informations concernant les activités du Requêteur ainsi que la diffusion de photos de ses employés. En conséquence, le Requêteur affirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine dans l'unique but de nuire à sa réputation.

Ainsi, le Requêteur sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <jcdefraud.fr> à son profit. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 Requérant

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

- À la dénomination sociale du Requérant, la société JCDECAUX SA immatriculée le 05 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 ;
- Aux noms de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 et <jcdecaux.com> enregistré le 23 juin 1999 par le Requérant, la société JCDECAUX SA.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <jcdefraud.fr> est phonétiquement similaire aux composantes verbales des marques semi-figuratives antérieures « JCDECAUX » et notamment la marque française numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société JCDECAUX est notamment titulaire de la marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;

- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 et <jcdecaux.com> enregistré le 23 juin 1999 ;
- Le Requérant se présente comme l'un des réseaux média les plus puissants à l'échelle mondiale, l'un des plus agiles à l'échelle locale ; il est numéro 1 mondial de la communication extérieure, avec des audiences dans plus de 80 pays ;
- Le nom de domaine <jcdefraud.fr> est similaire aux droits antérieurs du Requérant ;
- Le nom de domaine <jcdefraud.fr> renvoie vers un site web qui reproduit à l'identique la marque semi-figurative du Requérant ;
- Le Requérant indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour reproduire ses marques et enregistrer le nom de domaine <jcdefraud.fr> ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <jcdefraud.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <jcdefraud.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <jcdefraud.fr> au profit du Requérant, la société JCDECAUX 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 25 octobre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

