



## DÉCISION DE L'AFNIC

**cfdtjcdecauxfrance.fr**

**Demande n° FR-2019-01901**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

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

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : cfdtjcdecauxfrance.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 25 septembre 2020  
Bureau d'enregistrement : IKOULA NET

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 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<sup>er</sup> 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 15 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cfdtjcdcauxfrance.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 et ses annexes donné par le Requéran à la société Nameshield pour le représenter dans le cadre du dossier SYRELI <cfdtjcdcauxfrance.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. » ;
- 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 « JCDcaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du 27 septembre 2019 du nom de domaine <cfdtjcdcauxfrance.fr> enregistré le 25 septembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du 27 septembre 2019 du nom de domaine <jcdcaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 par le Requéran ;
- Capture d'écran de la page « Chiffres clés et présence mondiale » du site web présentant le Requéran et ses activités ;
- Capture d'écran du 27 septembre 2019 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cfdtjcdcauxfrance.fr> ;
- Capture d'écran à partir du site web <https://www.web.archive.org> relative à la page d'accueil du site web <http://cfdtjcdcauxfrance.fr> au 02 avril 2018 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2019-01817 concernant le nom de domaine <leclerc-coutances.fr> rendue le 14 juin 2019.

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 <cfdtjcdcauxfrance.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

#### I. Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <cfdtjcdcauxfrance.fr> enregistré le 25 septembre 2019 (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 Requéran emploie plus de 13 030 personnes dans le monde, et assure une présence au sein des métropoles de plus de 80 pays. En France, le Requéran emploie plus de 3 500 personnes (Annexe 3).

Le Requéran 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 JCDECAUX®, n° 2238038 déposée et enregistrée le 30-05-2001 et dûment renouvelée.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « JCDECAUX », dont <jcdecaux.fr>, enregistré depuis le 17-06-1997 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet actif présentant des liens hypertextes en anglais sans lien avec le nom de domaine (Annexe 6).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <cfdtjcdecauxfrance.fr> intègre la marque JCDECAUX dans son intégralité (Annexe 4).

Par conséquent, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <cfdtjcdecauxfrance.fr >.

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

### A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine litigieux <cfdtjcdecauxfrance.fr> est composé de la marque distinctive JCDECAUX® associée aux termes « CFDT » et « FRANCE ». Cette reprise de la marque du Requéran est de nature à générer un risque de confusion, le public concerné étant susceptible d'associer ce nom de domaine au Requéran en estimant qu'il est lié l'un des syndicats représentatifs des salariés du Requéran.

Par ailleurs, il est communément admis que l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran, dont le siège social se situe en France.

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure JCDECAUX® sur laquelle le Requéran a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteintes aux droits antérieurs du Requéran.

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

#### Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <cfdtjcdecauxfrance.fr> le 25 septembre 2019, soit de nombreuses années après la création de la société JCDECAUX SA et après l'enregistrement de ses marques JCDECAUX® et du nom de domaine <jcdecaux.fr>.

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société JCDECAUX SA, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet actif présentant des liens hypertextes en anglais sans lien avec le nom de domaine (Annexe 6). Aucun élément du site internet ne permet d'identifier le Titulaire.

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

*Mauvaise foi du Titulaire*

*Le Requéran est titulaire de plusieurs marques JCDECAUX® antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante à travers le monde, et notamment sur le territoire français (Annexe 3). Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque JCDECAUX® du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.*

*De plus, le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet actif présentant des liens hypertextes en anglais sans lien avec le nom de domaine (Annexe 6).*

*De précédentes décisions ont reconnu la mauvaise foi du Titulaire lorsque le nom de domaine litigieux était utilisé afin de renvoyer les internautes vers des hyperliens. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI FR-2019-01817 relative au nom de domaine <leclerc-coutances.fr> (Annexe 7).*

*Par ailleurs, le nom de domaine litigieux était auparavant détenu par le syndicat CFDT au sein de la société JCDECAUX FRANCE. Autrement dit, ce nom de domaine était associé au Requéran, ce qui accentue le risque de confusion (Annexe 8).*

*Le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <cfdtjcdcauxfrance.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.*

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

Le Requéran 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 Requéran**

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

- À la dénomination sociale du Requéran, la société JCDECAUX SA immatriculée le 05 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requéran :

- 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 ;
- Au nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 par le Requérant.

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 <cfdtjcdecauxfrance.fr> est similaire aux marques semi-figuratives antérieures « JCDECAUX » du Requérant et notamment à la marque française « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée car il est composé de la composante verbale de la marque « JCDECAUX » dans son intégralité à laquelle sont ajoutés d'une part, le terme « CFDT » reprenant le sigle du syndicat « Confédération française démocratique du travail » et d'autre part, le terme géographique « FRANCE ».

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 du nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 ;
- Le Requérant se présente comme le réseau de supports de communication extérieure occupant l'une des premières places au monde touchant plus de 410 millions de personnes avec des audiences dans plus de 80 pays ; sur les 13 030 personnes qu'il emploie dans le monde, le Requérant déclare en employer plus de 3 500 personnes en France ;
- Le nom de domaine du Titulaire <cfdtjcdecauxfrance.fr> est similaire aux marques semi-figuratives antérieures « JCDECAUX » car il reprend intégralement la composante verbale « JCDECAUX » à laquelle sont ajoutés d'une part, le terme « CFDT » sigle du syndicat « Confédération française démocratique du travail », l'un des syndicats représentatifs des salariés du Requérant et d'autre part, le terme géographique « FRANCE », lieu du siège social du Requérant ;
- Le Requérant indique n'avoir aucun lien avec le Titulaire et ne lui avoir donné aucune autorisation pour utiliser ses marques et enregistrer le nom de domaine <cfdtjcdecauxfrance.fr> ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cfdtjcdecauxfrance.fr> enregistré le 25 septembre 2019 présente un grand nombre d'hyperliens ;
- Le nom de domaine <cfdtjcdecauxfrance.fr> a précédemment renvoyé au 02 avril 2018 au contenu proposé par le syndicat CFDT au sein du Requérant ;
- Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant

et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cfdtjcdcauxfrance.fr> 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 <cfdtjcdcauxfrance.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 <cfdtjcdcauxfrance.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 21 novembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

