



DÉCISION DE L'AFNIC

groupejcdecaux.fr

Demande n° FR-2020-01960

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JCDECAUX SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société ARTIS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupejcdecaux.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 janvier 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 janvier 2020 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 14 février 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 mars 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 mars 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupejcdecaux.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 avec ses annexes donné le 29 janvier 2020 par le Requéran à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- 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 1 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 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <groupejcdecaux.fr> enregistré le 18 janvier 2020 par le Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du 20 janvier 2020 du nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 par le Requéran ;
- Capture d'écran du 20 janvier 2020 de la page « Chiffres clés et présence mondiale » du site web présentant le Requéran et ses activités ;
- Capture d'écran du 29 janvier 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <groupejcdecaux.fr> indiquant « Ce site est inaccessible » ;
- Résultats obtenus le 29 janvier 2020 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <groupejcdecaux.fr> avec un programme de requêtes DNS ;
- Courriels des 20 et 27 janvier 2020 envoyés par le Requéran au Titulaire pour demande de transfert du nom de domaine <groupejcdecaux.fr> sous peine de poursuite ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N° FR-2018-01682 concernant le nom de domaine <norautogroup.fr> rendue le 20 novembre 2018 ;
 - N° FR-2018-01691 concernant le nom de domaine <helpdesk-amundi.fr> rendue le 4 décembre 2018.

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 <groupejcdecaux.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 <groupejcdcaux.fr> enregistré le 18 janvier 2020 (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 <jcdcaux.fr>, enregistré depuis le 17-06-1997 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux ne redirige vers aucun site actif, et des serveurs de messagerie sont paramétrés (Annexe 6).

Le Requéran a tenté de contacter le Titulaire par email, mais celui-ci n'a jamais répondu (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <groupejcdcaux.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 <groupejcdcaux.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 <groupejcdcaux.fr> est composé de la marque distinctive « JCDECAUX » associée au terme « GROUPE ». 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.

Le terme « GROUPE » est générique en ce qu'il est « couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises » (Annexe 8 : Décision SYRELI n° FR-2018-01682 à propos du terme « GROUP », équivalent anglais du terme « GROUPE »). Ainsi, ce terme n'est pas de nature à écarter le risque de confusion créé par l'utilisation du nom de domaine litigieux avec l'activité, les produits et les services de la 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 atteinte 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 <groupejcdcaux.fr> le 18 janvier 2020, 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 <jcdcaux.fr>. Le Titulaire n'est pas connu sous le nom JCDECAUX.

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 ne redirige vers aucun site actif (Annexe 6).
Dès lors, le Requêteur soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requêteur 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 Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux ne redirige vers aucun site actif, et des serveurs de messagerie sont paramétrés (Annexe 6).

Le Requêteur affirme que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.

En conséquence, le Requêteur soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <groupejcdcaux.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Voir dans le même sens la décision SYRELI n° FR-2018-01691 relative au nom de domaine <helpdesk-amundi.com> (Annexe 9).

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

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 mars 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Procès-verbal de compte rendu d'infraction initial du 2 mars 2020 de la société ATRIS COMMUNICATION auprès du commissariat de police de LIEVIN pour usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Bonjour Nous sommes étonnés de recevoir cette notification Nous avons été obligés de déposer plainte pour usurpation d'identité car nous n'avons jamais fait de demande de nom de domaine et donc une personne mal attentionnée a utilisé les coordonnées de notre Société pour faire cette démarche. Nous vous joignons le dépôt de plainte enregistré le 02/03/2020.».

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 Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du

dépôt de la demande, le nom de domaine <groupejcdecaux.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requêteur, la société JCDECAUX SA immatriculée le 05 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requêteur et notamment :
 - La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1 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 Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <groupejcdecaux.fr> est similaire aux marques semi-figuratives antérieures « JCDECAUX » du Requêteur et notamment à la marque française « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1 décembre 2000 et dûment renouvelée car il est composé de la composante verbale de la marque « JCDECAUX » dans son intégralité à laquelle est ajouté le terme générique « groupe ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur, la société JCDECAUX est notamment titulaire de la marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
- Le Requêteur est également titulaire du nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997 ;
- Le Requêteur se présente comme le réseau de supports de communication extérieure occupant l'une des premières places au monde touchant plus de 800 millions de personnes avec des audiences dans plus de 80 pays ; sur les 13 030 personnes qu'il emploie dans le monde, le Requêteur déclare en employer plus de 3 500 personnes en France ;
- Le nom de domaine du Titulaire <groupejcdecaux.fr> est similaire aux marques semi-figuratives antérieures « JCDECAUX » car il reprend intégralement la composante verbale « JCDECAUX » à laquelle est ajouté le terme générique « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le Requêteur 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 <groupejcdecaux.fr> ;
- La page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <groupejcdecaux.fr> indique « *Ce site est inaccessible* » ;
- À réception de la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse postale, le Titulaire a porté plainte le 2 mars 2020 auprès du commissariat de police de LIEVIN pour usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de

l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant et le Titulaire permettaient de conclure que le nom de domaine <groupejcdcaux.fr> a été enregistré 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 décidé que le nom de domaine <groupejcdcaux.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 <groupejcdcaux.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 27 mars 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

