

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

jcdecaux-france.fr

Demande n° FR-2022-02682



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JCDECAUX SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société JCDECAUX FRANCE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jcdecaux-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 janvier 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 janvier 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 3 février 2022.

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 titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jcdecaux-france.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société JCDECAUX SA (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement du nom de domaine <jcdecaux-france.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.fr> enregistré le 17 janvier 2022 (Annexe 2).

Créé en 1964, le Requéranant est un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain. Aujourd'hui, le Requéranant 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 Requéranant emploie plus de 3 500 personnes (Annexe 3).

Le Requéranant est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « JCDECAUX » notamment la marque française « JCDECAUX » n° 3068231 enregistrée le 01-12-2000 et dûment renouvelée (Annexe 4).

Le Requéranant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « JCDECAUX », dont <jcdecaux.fr>, enregistré depuis le 16-06-1997 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux est inactif (Annexe 6). Cependant des serveurs de messagerie sont paramétrés (Annexe 7).

Le Requéranant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.fr >.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.fr> est composé de la marque distinctive « JCDECAUX » associée au terme géographique « France ». Cette reprise de la marque du Requéranant est de nature à générer un risque de confusion ; le public concerné étant susceptible d'associer ce nom de domaine au Requéranant.

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 Requéranant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéranant, 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, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> le 17 janvier 2022, 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 Titulaire n'est pas connu sous le nom JCDECAUX.

Bien qu'il soit indiqué « JCDECAUX France » en tant que Titulaire du nom de domaine dans les informations whois (Annexe 2), 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.

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 la marque « JCDECAUX » antérieure 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). En outre, le Titulaire se fait passer pour le Requéran en reprenant en partie sa dénomination et sa domiciliation en France (Annexe 2).

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.

Le nom de domaine litigieux ne redirige vers aucun site actif et des serveurs de messagerie sont paramétrés (Annexe 7). Le Requéran affirme que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec sa marque et son nom de domaine antérieur.

En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> principalement dans le but de profiter de la 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 <jcdecaux-france.fr> à son profit.

Annexes :

- Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran
- Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux
- Annexe 3 : Information concernant le Requéran
- Annexe 4 : Copie des marques du Requéran

Annexe 5 : Copie des noms de domaines du Requérant

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Copie de la zone DNS

Annexe 8 : Procuration SYRELI »

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 de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de la notice de marque (*annexe 4*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société JCDECAUX SA immatriculée le 5 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au RCS de Nanterre ;
- A la composante verbale de la marque semi-figurative française « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1er décembre 2000 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
- Au nom de domaine <jcdecaux.fr> enregistré le 16 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 <jcdecaux-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « JCDECAUX » du Requérant car il est composé de la marque « JCDECAUX », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

D'une part, le Collège constate que le Requérant indique, à l'appui de l'extrait de base whois du nom de domaine <jcdecaux-france.fr> (*annexe 2*), que le Titulaire a enregistré ledit nom de domaine au nom de la société « JCDECAUX FRANCE ».

D'autre part, le Collège constate que le Requérant déclare que le Titulaire :

- Ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui ;
- Ne dispose d'aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <jcdecaux-france.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société JCDECAUX SA, est un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain ; il est présent dans plus de 80 pays et dans 3670 villes et compte 10 230 collaborateurs (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « JCDECAUX » enregistrée en 2000 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <jcdecaux.fr> depuis 1997 ;
- Le nom de domaine <jcdecaux-france.fr>, enregistré le 17 janvier 2022, est la reprise intégrale de la marque « JCDECAUX » du Requérant suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> incluant ceux de messagerie (*annexe 7*) ;
- Le 18 janvier 2022, le site vers lequel renvoie le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> renvoie est une page indiquant « Ce site est inaccessible » (*annexe 6*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <jcdecaux-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <jcdecaux-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <jcdecaux-france.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 14 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

