

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

jcdecauxpro.fr

Demande n° FR-2022-02814



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JCDECAUX SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEOCEANE

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jcdecauxpro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 avril 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 avril 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 avril 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<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 10 mai 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 mai 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 juin 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jcdecauxpro.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 Requérant 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 Requérant indique que :

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

« La société JCDECAUX SA (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement du nom de domaine <jcdecauxpro.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.fr> enregistré le 25 avril 2022 (Annexe 2).

Créé en 1964, le Requérant est un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain. Aujourd'hui, le Requérant emploie plus de 10 720 personnes dans le monde, et assure une présence au sein des métropoles de plus de 80 pays (Annexe 3).

Le Requérant 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 Requérant 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 pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6). Cependant des serveurs de messagerie sont paramétrés (Annexe 7).

Le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.fr >.

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

*A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant*

Le nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.fr> est composé de la marque distinctive « JCDECAUX » reprise à l'identique associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant et ainsi faire penser aux internautes que le nom de domaine redirige vers un site web appartenant au Requérant dédié à ces clients spécifiques.

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 Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant, dont le siège social se situe en France.

Enfin, les droits du Requérant sur le terme JCDECAUX ont été confirmés dans de précédentes décisions. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n°FR-2022-02682 relative au nom de domaine <jcdecaux-france.fr> (Annexe 8).

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

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 <jcdecauxpro.fr> le 25 avril 2022, soit de nombreuses années après la création de la société JCDECAUX SA et après l'enregistrement de la marque « JCDECAUX » et du nom de domaine <jcdecaux.fr>.

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant 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 dénomination sociale du Requérant.

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

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de la marque « JCDECAUX » antérieure à l'enregistrement du nom de domaine, et est doté d'une notoriété importante à travers le monde, et notamment sur le territoire français (Annexe 3).

De plus, l'adresse email du titulaire contient les noms « [Prénom Nom] », ce qui ne peut être une coïncidence, dès lors que Monsieur [Nom] est le « [fonction] » du Groupe JCDECAUX (Annexe 9).

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « JCDECAUX » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.fr> pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6). Et d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine

<jcdecauxpro.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéant

Annexe 4 : Copie des marques du Requéant

Annexe 5 : Copie des noms de domaines du Requéant

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Copie de la zone DNS

Annexe 8 : Décision SYRELI n°FR-2022-02682 <jcdecaux-france.fr>

Annexe 9 : Informations concernant Monsieur [Prénom Nom]

Annexe 10 : Procuration SYRELI ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 mai 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Bonjour,

Suite à mon échange téléphonique avec Madame [Anonymisation],

je vous confirme que nous ne sommes en aucun cas à l'initiative de l'enregistrement du nom de domaine jcdecauxpro.fr

Il y a manifestement usurpation de l'identité de notre entreprise.

Notre société NEOCEANE est joignable par email à contact@btoweb.fr ou au 09 74 530 530

.

Nous enregistrons nos noms de domaine chez OVH, nous n'avons pas de compte chez le registrar LWS

Nous regrettons d'être impliqués dans cette affaire et espérons que vous trouverez rapidement une issue favorable à votre client.

Bien cordialement,

[Prénom Nom] pour la SARL NEOCEANE (BtoWeb). »

## 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*), des notices complètes de marques (*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 <jcdecaupro.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société JCDECAUX SA immatriculée le 5 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre ;
- A la composante verbale de la marque semi-figurative française « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1<sup>er</sup> décembre 2000 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.

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

### ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire a reçu la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse postale ;
- Muni des codes d'accès à la plateforme, le Titulaire a répondu et prouvé que les coordonnées postales figurant dans la base whois sont les siennes ;
- Le Titulaire indique n'avoir pas enregistré ce nom de domaine et déclare « *il y a manifestement usurpation de l'identité de notre entreprise* ».

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *je vous confirme que nous ne sommes en aucun cas à l'initiative de l'enregistrement du nom de domaine jcdecaupro.fr* » et « *il y a manifestement usurpation de l'identité de notre entreprise* » n'a pas exprimé son accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

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

#### a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <jcdecaupro.fr> est similaire à la marque française antérieure « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 1<sup>er</sup> décembre 2000 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « JCDECAUX », reprise dans son

intégralité, associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant.

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 la preuve de l'absence d'intérêt légitime**

Le Collège constate que, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter sa marque et pour enregistrer le nom de domaine <jcdecauxpro.fr> ;
- Ne détient aucun lien avec lui.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

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, assurant une présence au sein des métropoles de plus de 80 pays (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque « JCDECAUX » et du nom de domaine <jcdecaux.fr>, enregistrés respectivement en 2000 et 1997 ;
- Le nom de domaine <jcdecauxpro.fr>, enregistré le 25 avril 2022, est la reprise intégrale de la marque « JCDECAUX » du Requérant, associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant ;
- Le nom de domaine <jcdecauxpro.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 6*) ;
- Le serveur de messagerie (MX) est configuré sur le nom de domaine <jcdecauxpro.fr> (*annexe 7*) ;
- Le Requérant déclare que l'adresse électronique du Titulaire contient les prénom et nom d'un membre de la Direction du Requérant ;
- Le Titulaire a répondu à la demande Syreli en indiquant notamment ne pas être à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <jcdecauxpro.fr> et déclare « *il y a manifestement usurpation de l'identité de notre entreprise* ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies permettaient de conclure que l'enregistrement du nom de domaine <jcdecauxpro.fr>, reprenant la marque « JCDECAUX » du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le nom de domaine <jcdecauxpro.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 <jcdecauxpro.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 20 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

