

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Jcdecaux S.A. contre Nom Anonymisé

Litige No. D2022-1961

### 1. Les parties

Le Requérant est Jcdecaux S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé<sup>1</sup> en raison d'une possible usurpation d'identité.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Jcdecaux S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 mai 2022. En date du 30 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 mai 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1 juin 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

---

<sup>1</sup> Sur l'identité du Défendeur, la Commission administrative note qu'une communication a été fournie indiquant qu'une plainte pour usurpation d'identité sera déposée auprès de la Gendarmerie compétente. La Commission administrative a par conséquent déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière frauduleuse par un tiers en effectuant une usurpation d'identité. Une instruction à l'unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux est jointe en annexe 1 de la présente décision.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 13 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juillet 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juillet 2022, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

Le 30 juin 2022, une tierce personne a contacté le Centre, alléguant que son identité avait été usurpée. Le 6 juillet 2022, le Centre a répondu au courrier électronique, prenant note de cette allégation et assurant la tierce personne que la Commission administrative l'examinera.

En date du 11 juillet 2022, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

#### **4. Les faits**

Le Requérent Jcdecaux S.A. est très connu, en particulier en raison de ses nombreux panneaux publicitaires notamment sur les abribus ou sur les lieux de grand passage. Cette publicité lui permet de financer des services comme des vélos en libre-service ou des bornes de recharge.

Le Requérent est titulaire de nombreuses marques sur la dénomination JCDECAUX:

- Marque internationale n° 803987 enregistrée le 27 novembre 2001;
- Marque internationale n° 888494 enregistrée le 20 avril 2006;
- Marque de l'Union Européenne n° 004961454 enregistrée le 12 avril 2007;
- Marque internationale n° 972204 enregistrée le 19 juin 2008;
- Marque internationale n° 1152529 enregistrée le 11 octobre 2012.

Le Requérent est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque JCDECAUX :

- <jcdecaux.com> enregistré le 23-06-1997;
- <jcdecaux.fr> enregistré le 16-06-1997.

Le nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.com> a été enregistré le 24 mai 2022 et se dirige vers une page parking du bureau d'enregistrement.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requérent**

En application des Principes directeurs le Requérent développe son argumentation en trois points :

- Identité ou similitude prêtant à confusion

L'ajout du terme « pro » dans le nom de domaine litigieux est insuffisant pour échapper à la similitude.

Il en est de même de l'extension « .com » qui n'est pas prise en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

Enfin, selon la jurisprudence UDRP, il est établi que lorsqu'une marque enregistrée est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux il y a une forte similarité.

En conséquence le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.

- Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun lien avec sa société et que le Requérant n'a autorisé ou concédé au Défendeur aucun droit de quelque sorte que ce soit sur ses marques enregistrées.

De plus le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking du bureau d'enregistrement sans offre de bonne foi de produits ou de services.

En outre ce nom de domaine a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage ce qui ne saurait être une offre de bonne foi ni un usage loyal.

Dans ces conditions il appartient au Défendeur de prouver qu'il détient des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Ce dernier n'ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure le Requérant est réputé avoir satisfait au Paragraphe 4 4(a)(ii) des Principes directeurs.

- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi

Le Requérant soutient que ses marques bénéficient d'une notoriété importante notamment sur le territoire français, le lieu de résidence du Défendeur.

Le Défendeur, ayant utilisé le nom de domaine litigieux afin de se faire passer pour un employé du Requérant, avait nécessairement connaissance des droits du Requérant au moment de l'enregistrement ce qui est une preuve de mauvaise foi.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking du bureau d'enregistrement et n'a été utilisé que dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage afin de profiter de la renommée du Requérant ce qui est une utilisation de mauvaise foi de ce nom de domaine.

Sur ces bases le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <jcdecauxpro.com> de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

## **6. Discussion et conclusions**

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Il est de jurisprudence UDRP constante que lorsqu'une marque du Requérant est reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux il y a similitude prêtant à confusion. L'ajout du terme "pro" ne change rien en l'espèce car cette abréviation générique est souvent utilisée pour désigner un service professionnel. Enfin il est rappelé que l'extension gTLD n'est pas prise en considération pour apprécier la similitude.

La Commission administrative estime donc qu'il y a similitude prêtant à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

Le Défendeur n'a aucun lien de quelque sorte que ce soit avec le Requérant. Ce dernier n'a jamais concédé ou donné au Défendeur le droit d'utiliser ses marques JCDECAUX.

Dans ces conditions il appartenait au Défendeur de faire valoir ses droits ou intérêts légitimes. Le Défendeur n'a rien fait de tel puisqu'il n'a pas répondu dans le cadre de cette procédure. Le Requérant est donc réputé avoir rempli les preuves exigées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

## **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Rappelons qu'il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s'assurer en faisant une recherche qu'il n'enfreint pas des droits d'autrui notamment des droits sur les marques enregistrées.

Ce ne peut être le fruit du hasard si le nom de domaine litigieux incorpore intégralement les marques notoires JCDECAUX du Requérant. Lors de l'enregistrement de ce nom de domaine la mauvaise foi est patente. D'autant plus que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin de se faire passer pour un employé du Requérant.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux pointe sur une page parking du bureau d'enregistrement. Il a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage dans le but de tromper un fournisseur du Requérant.

Cela constitue un usage de mauvaise foi.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

## **7. Décision**

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <jcdecaupro.com> soit transféré au Requérant.

*/Jean-Claude Combaldieu/*

**Jean-Claude Combaldieu**

Expert Unique

Le 22 juillet 2022