

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **JCDECAUX SE contre cesar padal, JCDECAUX-FRANCE**

### **Litige No. D2023-4013**

#### **1. Les parties**

Le Requérant est JCDECAUX SE, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est cesar padal, JCDECAUX-FRANCE, France.

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

Le nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par JCDECAUX SE auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 septembre 2023. En date du 26 septembre 2023, 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 5 octobre 2023, 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 (Redacted for privacy). Le 5 octobre 2023, 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 5 octobre 2023.

Le 5 octobre 2023, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 5 octobre 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 11 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 1<sup>er</sup> novembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 novembre 2023, le Centre nommait Michel Vivant 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**

JCDecaux, entreprise notoirement connue, occupe une position prédominante sur le marché de la publicité en extérieur. Elle est titulaire de nombreuses marques sur la dénomination JCDECAUX et notamment d'une marque internationale n° 803987 enregistrée le 27 novembre 2001. Elle est par ailleurs titulaire d'un certain nombre de noms de domaine construits sur la marque JCDECAUX.

Le nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.com> a été enregistré le 18 septembre 2023. Il dirige vers une page parking.

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

##### **A. Requérant**

Le Requérant fait d'abord valoir que le nom de domaine litigieux reprend à l'identique sa marque et rappelle qu'il est établi qu'"un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité". Il ajoute que l'adjonction d'un tiret et du terme France ne permet pas d'échapper à la confusion avec sa marque. Aussi conclut-il que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque au point de prêter à confusion.

Ensuite, rappelant que le Requérant est tenu d'apporter la preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes et qu'une fois cette preuve apportée, c'est le Défendeur qui a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine, le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société ni n'a jamais mené une quelconque activité avec lui. Il affirme encore qu'il n'a donné au Défendeur aucune autorisation de quelque ordre que ce soit. Il souligne enfin que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking, ce qui démontre l'absence d'intérêt légitime du Défendeur. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur n'a pas de droits sur le nom de domaine, ni d'intérêts légitimes s'y rapportant.

Enfin, le Requérant met en avant la notoriété de sa marque pour soutenir que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, observant encore que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking, il soutient qu'"il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime", observant que, comme cela a pu être jugé, "l'incorporation d'une marque célèbre dans un nom de domaine, associée à un site Web inactif, peut être la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi". Il fait aussi valoir que la manière dont les serveurs de messagerie sont configurés, suggère que "le nom de domaine litigieux pourrait être activement utilisé à des fins de courrier électronique". De ce qui précède, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

## B. Défendeur

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

## 6. Discussion et conclusions

### A. Détermination de la langue de procédure

Les Règles d'application UDRP prévoient que, sauf accord contraire des Parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la Commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances. Or en l'occurrence la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais et le Requéant, qui a soumis sa plainte en français, sur l'observation qui lui a été faite que l'enregistrement avait été réalisé en anglais, a maintenu son souhait que le français soit la langue de procédure. Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer.

Le Requéant fait valoir que le Défendeur est situé en France et qu'il imite le Requéant. Le fait est que, suivant les informations fournies par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur apparaît comme domicilié ou ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine en France. Par ailleurs, il se présente comme "cesar padal, JCDECAUX-France". Aussi, outre le fait que le Défendeur n'a pas jugé bon de répondre aux observations du Centre sur la langue de la procédure, le rattachement clairement voulu à la France justifie que la langue de procédure soit le français.

### B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requéant est titulaire de plusieurs marques JCDECAUX dont une marque internationale n° 803987 enregistrée le 27 novembre 2001 spécialement visée dans la plainte.

Le nom de domaine litigieux <jcdecaux-france.com> reprend donc dans son entièreté la marque JCDECAUX appartenant au Requéant. Or la reprise d'une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l'OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d'un nom de domaine avec une marque tel qu'exigé par les Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), sections 1.7 et 1.8).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requéant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

### C. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'a reçu du Requéant aucune autorisation d'utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives de l'OMPI, peut être tenu pour exact (ainsi *Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast*, Litige OMPI No. [D2021-0259](#); *Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor*, Litige OMPI No. [D2021-3111](#); *Sodexo contre franck gauthier*, Litige OMPI No. [D2021-3746](#); ou encore, plus récemment, *Jacquemus SAS contre wendy bristole*, Litige OMPI No. [D2023-3860](#)).

Qui plus est, ainsi que le note le Requéant, le nom de domaine litigieux se borne à pointer vers une page parking, ce qui revient à dire qu'il n'a fait l'objet d'aucune utilisation, détention passive traditionnellement jugée avec circonspection par les commissions administratives de l'OMPI (ainsi *Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Litige OMPI No. [D2007-0267](#); *Motorola Trademark Holdings, LLC v. shaoxiaogen, xiaogen shao, gaohaolvshishiwusuo, shenzhongchao, zhongchao shen*, Litige OMPI No. [D2012-1780](#)) et dans laquelle on peut trouver la démonstration d'une absence d'intérêts légitimes dès

lors que le nom de domaine litigieux n'a aucune fonction véritable (ainsi *Bouygues contre Robert Edmond Louis Le Roy*, Litige OMPI No. [D2023-1837](#)).

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

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

Que la ou les marques JCDECAUX soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque JCDECAUX est d'une notoriété certaine. Il s'en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu'être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

L'observation vaut d'autant plus que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking.

Le Défendeur ne démontre en effet aucune activité relative au nom de domaine litigieux, ce qui correspond à un "usage passif", pratique reconnue par les commissions administratives de l'OMPI comme un usage de mauvaise foi spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion*, Litige OMPI No. [D2015-2221](#); ou, récemment encore, *Jacquemus SAS contre wendy bristole*, Litige OMPI No. [D2023-3860](#), précité), plusieurs commissions administratives ayant observé, suivant une formule reprise par le Requêteur, qu'il n'était "pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime".

Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

#### **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 <jcdecaux-france.com> soit transféré au Requêteur.

*/Michel Vivant/*

**Michel Vivant**

Expert Unique

Le 28 novembre 2023