

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Coopérative U Enseigne contre Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico

Litige No. D2024-0126

### 1. Les parties

Le Requérant est La Coopérative U Enseigne, France, représenté par Plasseraud IP, France.

Le Défendeur est Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, Panama.

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

Le nom de domaine litigieux <drivecoursesu.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par La Coopérative U Enseigne auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 janvier 2024. En date du 15 janvier 2024, 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 17 janvier 2024, 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 (Registration Private Domains by Proxy, LLC). Le 17 janvier 2024, 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 19 janvier 2024.

Le 17 janvier 2024, 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 19 janvier 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas formulé de commentaires sur la demande du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 23 janvier 2024, 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 12 février 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 février 2024, le Centre nommait Alissia Shchichka 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 Requérant est La Coopérative U Enseigne, une coopérative de commerçants dans le domaine de la grande distribution française.

Le Requérant détient plus de 10% de parts de marché avec un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros, exploitant plus de 1600 points de vente en France et employant plus de 73 000 salariés. Depuis 2020, il occupe la quatrième place parmi les distributeurs français. En outre, ses activités s'étendent au-delà de la France métropolitaine et des Départements et Territoires d'Outre-Mer, englobant des pays francophones tels que le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, etc.

Le Requérant possède différentes marques portant sur les termes U, COURSES U et DRIVE U (verbales et/ou semi-figuratives), parmi lesquelles :

- Marque française n° 3522937 COURSES U (verbale) enregistrée le 8 février 2008 en relation avec les services des classes 35 et 38 ;
- Marque française n° 3908424 U DRIVE COURSESU.COM (semi-figurative) enregistrée le 20 juillet 2012 en relation avec les services des classes 35, 38 et 39 ;
- Marque française n° 4431134 COURSES U.COM (semi-figurative) enregistrée le 25 janvier 2019 en relation avec les services des classes 9, 35, 38 et 39 ;
- Marque française n° 3711202 U DRIVE (verbale) enregistrée le 16 juillet 2010 en relation avec les services des classes 35, 38 et 39;
- Marque française n° 3468285 DRIVE U (semi-figurative) enregistrée le 2 novembre 2007 en relation avec les services des classes 35, 38 et 39 ;
- Marque de l'Union européenne n° 007393242 U (semi-figurative) enregistrée le 15 novembre 2013 en relation avec les produits et services des classes 1 à 45.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine incluant les signes COURSES U et DRIVE U, seuls ou combinés avec d'autres éléments, et notamment <coursesu.fr>, <drive-u.com> et <udrive.fr>, et autres, tous dirigeant vers le site web officiel du Requérant "www.coursesu.com", enregistré depuis 2007.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 juin 2023. Il redirige vers un site web qui affiche une page parking comportant des liens Pay-Per-Click ("PPC") en rapport avec des services similaires à ceux du Requérant.

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

##### **A. Requérant**

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque COURSES U. Le Requérant soutient aussi que le terme "drive" n'est pas suffisant pour distinguer ou différencier le nom de domaine litigieux des marques du Requérant dès lors qu'il fait référence aux services offerts par le

Requérant sous la marque DRIVE U et renforce ainsi le risque de confusion entre les signes. Le Requérant estime que l'ajout de l'extension de premier niveau ".com" n'empêche pas l'existence d'un risque de confusion et conformément à la jurisprudence constante des commissions administratives, peut être ignorée.

De plus, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il souligne l'absence de toute relation entre les deux parties et affirme que le Défendeur n'a jamais été autorisé à utiliser ses marques. En outre, le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Enfin, selon le Requérant, l'exploitation du nom de domaine litigieux ne constitue pas un usage loyal du nom de domaine litigieux ni un usage en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services. Au contraire, compte tenu de la présence des liens PPC liés à des services similaires à ceux du Requérant, l'exploitation du nom de domaine litigieux semble motivée uniquement par l'objectif de réaliser des gains financiers en créant un risque de confusion par rapport aux droits antérieurs du Requérant, tirant ainsi indûment parti de la réputation du Requérant.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant souligne à nouveau la renommée de ses marques dans le domaine de la grande distribution française, est un fait que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le Requérant ajoute que la présence du terme "drive" dans le nom de domaine litigieux démontre la connaissance par le Défendeur de la destination et de l'environnement dans lequel les services du Requérant sont rendus, à savoir que les marchandises commandées peuvent être retirées dans un service de "drive". Par conséquent, la construction et les conditions d'exploitation du nom de domaine litigieux constituent également la preuve de la connaissance par le Défendeur des droits antérieurs du Requérant.

Par ailleurs, le Requérant soulève une présomption d'enregistrement de mauvaise foi de la part du Défendeur, qui, compte tenu de la notoriété de la marque, connaissait son existence, ou du moins ne pouvait l'ignorer, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, selon le Requérant, le Défendeur a délibérément tenté d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Finalement, le Requérant affirme que le Défendeur semble détenir ou avoir détenu un grand nombre de noms de domaine très similaires à des droits antérieurs notoires de tiers, ce qui constitue une indication que le Défendeur se livre à des actes de cybersquatting, confirmant ainsi un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux <drivecoursesu.com>.

Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. A titre préliminaire :**

#### **A. Langue de la procédure**

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d'une opportunité équitable de présenter leurs arguments et observations.

Dans ce cadre, des Commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d'enregistrement lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le Défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) le Défendeur a été impliqué dans des affaires antérieures examinées dans la langue de la plainte, (iii) les parties ont échangé antérieurement à la plainte dans la langue de cette dernière, (iv) le Défendeur a déposé et utilise d'autres noms de domaines utilisant la langue de la plainte, (v) ordonner au Requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (vi) d'autres indices démontrent qu'il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l'accord d'enregistrement (Voir la section 4.5 de 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](#)").

En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais.

La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français.

La Commission administrative constate également que le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking affichant des liens PPC rédigés en français, lesquels redirigent vers des sites en français et que le nom de domaine litigieux comprend des termes français.

Malgré le fait que le Centre a envoyé une communication aux Parties concernant la langue de la procédure et la notification de la plainte en anglais et en français, le Défendeur n'a pas soumis d'observations sur la langue de la procédure ni manifesté aucun souhait à répondre aux arguments du Requérant. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11 (a) des Règles d'application, la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une Réponse présentée en anglais, mais aucune n'est parvenue au Centre.

## **B. Défaut du Défendeur**

Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire et prêtant à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur pouvait justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le

Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.

## 6.2. Quant au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :

- (i) le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### A. Identité ou similitude prêtant à confusion

D'après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits. En ce sens, voir la section 1.7. de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0.](#)

La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu'il est titulaire de droits sur les marques U, COURSES U et DRIVE U.

Ensuite, il convient de faire une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d'évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. En l'espèce, la Commission administrative estime la marque COURSES U du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <drivecoursesu.com>.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir par exemple *Pharmacom Ouest SAS vs Desert Lucien, Pharmacom Ouest / Epie Yannig, Novomundi*, Litige OMPI No. [D2021-0242](#); *The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314*, Litige OMPI No. [D2016-1671](#)).

Par ailleurs, l'adjonction du terme "drive" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion. . En ce sens, voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0.](#)

La Commission administrative rappelle que l'extension ".com" n'est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques du Requérant, dont il est de jurisprudence UDRP constante qu'elle est sans pertinence et n'a pas à être prise en considération pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir la section 1.11.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0.](#)

En conséquence, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

### B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à prima facie le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu'il incombe au Défendeur de démontrer le contraire. En ce sens, voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0.](#)

Le Requérant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux, ni ne détient de droits exclusifs dans le nom "courses u".

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne redirige vers aucune page web qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux.

En effet, le nom de domaine litigieux est associé à une page parking contenant des liens PPC liés à des activités similaires à celles du Requérant. De plus, le fait que le nom de domaine litigieux soit similaire au point de prêter confusion à la marque du Requérant, combinée avec le signe "drive", présente un risque d'affiliation implicite. Comme le fait valoir légitimement le Requérant, une telle combinaison pourrait faire croire aux consommateurs que le nom de domaine litigieux est exploité par le Requérant en relation avec ses services de retrait DRIVE U de courses commandées en ligne via le service COURSES U. C'est d'autant vrai que le Requérant utilise sa marque DRIVE U conjointement avec COURSES U dans le cadre de ses activités sur son site web officiel. En ce sens, voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux à des fins lucratives, que ce soit pour son propre bénéfice en étant payé pour rediriger les Internautes vers les sites associés, ou au bénéfice des opérateurs de ces sites, voire les deux. À la lumière de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit liée à une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal. En ce sens, voir la section 2.9 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l'absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

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

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve qu'un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figure, de la manière suivante :

(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2023, une date qui est bien postérieure au dépôt et à l'enregistrement de la marque COURSES U du Requérant. La combinaison de la lettre "U" avec la dénomination "courses" ne revêt aucune signification en langue française, si ce n'est une référence explicite aux marques du Requérant. De plus, la Commission administrative estime que le choix du Défendeur de préfixer le terme "drive" avant la marque COURSES U dans le nom de domaine litigieux révèle l'intention du Défendeur, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de cibler spécifiquement le Requérant et ses services. Cette démarche semble être une tentative délibérée d'attirer, à des fins commerciales, des Internautes vers le site du Défendeur en créant un risque de confusion avec la marque COURSES U du Requérant quant à la source ou à l'affiliation du site associé au nom de domaine litigieux.

Le Défendeur ne présente aucune explication pour son choix du nom de domaine litigieux. Il y a donc tout lieu de croire que le Défendeur connaissait le Requêteur et sa marque lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur semble détenir ou a détenu un grand nombre de noms de domaine qui sont très similaires à des droits antérieurs notoires de tiers. Il a également été impliqué dans plus d'une centaine de procédures UDRP. Cet élément démontre que le Défendeur est connu pour s'être livré à des actes de cybersquatting.

Cette circonstance est de nature à renforcer la position de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En ce qui concerne l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative observe que ce dernier redirige les Internautas vers une page parking contenant des liens PPC, dont certains font référence à des activités similaires à celles du Requêteur. En l'absence de preuve d'efforts positifs de la part du Défendeur pour éviter les liens ciblant la marque du Requêteur (par exemple, en utilisant des "mots-clés négatifs"), une telle utilisation constitue une preuve manifeste de la mauvaise foi dans l'exploitation du nom de domaine litigieux. En ce sens, voir la section 3.5 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Dans ce contexte, la Commission administrative accorde également de l'importance au fait que le Défendeur n'a pas soumis de réponse, ainsi qu'à l'utilisation par le Défendeur d'un service de confidentialité. La Commission administrative est d'avis que, dans les circonstances de cette affaire, l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur témoignent d'une mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

## 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 <drivecoursesu.com> soit transféré au Requêteur.

*/Alissia Shchichka/*

**Alissia Shchichka**

Expert Unique

Le 26 février 2024