

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Coopérative U Enseigne contre anna welsh

Litige No. D2024-0231

1. Les parties

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

Le Défendeur est anna welsh, Royaume Uni.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <b2b-magasins-u.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 janvier 2024. Le même jour, 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 24 janvier 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au 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 même jour, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 janvier 2024. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux étant l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 24 janvier 2024. Le 26 janvier 2024, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

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 31 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au

Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 février 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 mars 2024, le Centre nommait Edoardo Fano 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.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d'informer le Défendeur de la plainte en utilisant "tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le Défendeur de façon effective", conformément au paragraphe 2(a) des Règles d'application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d'application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d'une réponse du Défendeur.

4. Les faits

Le Requéant est la Coopérative U Enseigne, France, société coopérative opérant dans le domaine de la grande distribution depuis près d'un siècle, titulaire de l'enregistrement suivant pour la marque LES MAGASINS U:

- marque verbale française LES MAGASINS U No. 1481416, enregistrée le 20 janvier 1989.

L'activité du Requéant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine, parmi lesquels <magasins-u.com>, qui correspond à son site officiel, "www.magasins-u.com".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 janvier 2023 et, quand la plainte a été déposée, il dirigeait vers une page de l'Unité d'enregistrement indiquant que le nom de domaine litigieux avait été déjà réservé. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Le Requéant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque LES MAGASINS U. La suppression de l'article "les" et l'adjonction de l'élément "b2b" ne suffisent pas à écarter le risque de similitude prêtant à confusion.

Le Requéant soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu'il n'y a aucune relation entre le Requéant et le Défendeur, que le Requéant n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, qu'il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requéant prétend que la notoriété de sa marque dans le domaine de la grande distribution permet de conclure qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence de la marque du Requéant et que dès lors, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requéant, l'absence d'utilisation active du nom de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à l'usage de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la

détention passive. En outre, selon le Requêteur, il existe un risque qu'une adresse email utilisant le nom de domaine litigieux soit utilisée à des fins frauduleuses d'hameçonnage puisqu'un serveur de courrier électronique (MX) relatif au nom de domaine litigieux a été activé.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

I. A titre préliminaire : Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

La plainte du Requêteur a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requêteur est une société établie en France;
- Le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi-identique la marque du Requêteur, qui est une entité française opérant dans des pays francophones;
- Le terme "magasins" constitutif du nom de domaine litigieux est un terme de la langue française, et l'élément "b2b" bien que d'origine anglosaxonne est couramment usité en France, afin de décrire l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet dont le contenu est rédigé exclusivement en français;
- L'Unité d'enregistrement choisie par le Défendeur est établie en Belgique, pays où le français est une des langues officielles;
- L'adresse fournie par le Défendeur au bureau d'enregistrement mentionne une adresse française;
- Le numéro de téléphone fourni correspond à un numéro belge, pays francophone.

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application dispose que "Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative » et le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "(...) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 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, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble, par conséquent, pas pénalisé par l'adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requêteur a été rédigée. De plus, le Défendeur n'a pas soumis d'objections dans les délais impartis et n'a pas soumis de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur 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 prôtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <b2b-magasins-u.com> reproduit partiellement la marque LES MAGASINS U, dont le Requérant a démontré être titulaire, et présente la suppression de l'article défini "les" et l'adjonction de l'élément "b2b" et de deux tirets. Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, la suppression et/ou l'adjonction de termes à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de similitude prôtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En ce qui concerne l'adjonction de l'extension de premier niveau ".com", la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l'évaluation de la similitude prôtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du 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 doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque LES MAGASINS U, ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

- (i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
- (ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
- (iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation du Requêteur dans le domaine de la grande distribution, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoie à un site inactif, ce qui, s'agissant d'un nom de domaine incluant une marque notoire, laisse penser que cette détention passive traduit un usage de mauvaise foi, selon la décision *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#) et la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En outre, le risque d'une activité d'hameçonnage lié au fait qu'un serveur de courrier électronique (MX) relatif au nom de domaine litigieux a été activé et le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes confortent la Commission administrative dans sa conclusion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au 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 <b2b-magasins-u.com> soit transféré au Requérant.

/Edoardo Fano/
Edoardo Fano
Expert Unique
Le 18 mars 2024