

DÉCISION DE L'EXPERT

Carrefour SA. contre Zaroual Mohammed
Litige No. DMA2024-0003

1. Les parties

Le Requêteur est Carrefour SA., représenté par IP Twins, France (ci-après le “Requêteur”).

Le Défendeur est Zaroual Mohammed, Maroc (ci-après le “Défendeur”).

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <atacado.ma> (ci-après le “nom de domaine litigieux”) enregistré le 22 mars 2016.

Le prestataire Internet est ITISSALAT AL-MAGHRIB.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Carrefour SA. 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 2024 par courrier électronique.

En date du 27 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l'Agence Nationale de Régulation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 30 septembre 2024, l'ANRT a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 2 octobre 2024. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 octobre 2024. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du Défendeur le 23 octobre 2024.

En date du 29 octobre 2024, le Centre nommait Nesrine Roudane comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant, créé en 1959, est un des leaders européens dans le secteur du commerce de détail, ainsi que pionnier du concept d'hypermarché depuis 1963. Avec un chiffre d'affaires de 80,7 milliards d'euros en 2019, le Requérant est coté à l'indice CAC 40 de la Bourse Euronext Paris.

Le Requérant exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, dont 3959 magasins de proximité en France. Avec plus de 384 000 employés dans le monde, 11 millions de visiteurs uniques quotidiens dans ses magasins et 1,3 millions de connexions Internet par jour à son site, le Requérant est un acteur majeur et mondialement reconnu du commerce de détail.

Outre ses activités de commerce de détail, le Requérant propose également des services diversifiés, tels que des voyages, des services bancaires, des assurances et des billetteries.

Le Requérant exploite ses points de vente sous de nombreuses dénominations, telles que "CARREFOUR MARKET", "CARREFOUR EXPRESS", "SUPECO" ou encore "ATACADAO". À cet effet, il est titulaire de nombreuses marques déposées, incluant spécifiquement le terme "ATACADAO".

En particulier, le Requérant détient au Maroc les marques suivantes :

- Marque marocaine ATACADAO n°147309, enregistrée le 28 septembre 2012, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35; et
- Marque marocaine ATACADAO n°148034, enregistrée le 9 novembre 2012, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35.

Par ailleurs, le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque ATACADAO, tels que <atacadoo.com>.

Le nom de domaine litigieux, <atacadoo.ma>, a été enregistré par le Défendeur en date du 22 mars 2016. Le nom de domaine dirige vers une page inactive.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque protégée au Maroc

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement sa marque ATACADAO sans ajout, suppression ou modification de lettres ou de mots. Cette reproduction intégrale, selon lui, est suffisante à établir la ressemblance entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant précise que l'ajout de l'extension code de pays ("ccTLD") ".ma", nécessaire pour le nommage sur Internet, ne suffit pas à écarter ce risque de confusion.

(ii) Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux

Le Requéran souligne que le Défendeur, ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il argue que :

- Le Défendeur ne détient aucune marque ATACADAO ni aucun autre droit pouvant légitimer l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine litigieux.
- Le Défendeur n'a jamais été autorisé par le Requéran à utiliser la marque ATACADAO, que ce soit dans un nom de domaine ou par tout autre moyen.
- Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

De plus, le Requéran fait valoir que :

- Le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux pour une offre de bonne foi de produits ou services. Au contraire, le site associé à ce nom de domaine litigieux dirige vers une page vierge.
- L'absence d'utilisation démontre un défaut d'usage légitime ou commercial non abusif.

Le Requéran rappelle également que sa marque ATACADAO jouit d'une notoriété internationale et d'une antériorité incontestable par rapport à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ainsi, toute utilisation par le Défendeur serait difficilement légitime.

Enfin, il indique avoir adressé au Défendeur deux courriers en date des 11 et 19 juillet 2024, exigeant le transfert du nom de domaine litigieux. Ces courriers sont restés sans réponse, confirmant selon lui l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur.

Le Requéran conclut que les critères posés par l'article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il rappelle que le Règlement n'exige pas la démonstration cumulative de ces deux éléments.

Pour justifier la mauvaise foi du Défendeur, le Requéran avance que :

- La marque ATACADAO jouit d'une renommée internationale reconnue par de nombreuses décisions antérieures, notamment dans des litiges OMPI tels que :
 - *Carrefour SA et Atacadão S.A. c. Gustavo Kauan, LEGACY N DIGITAIS*, Litige OMPI No. [D2024-2535](#), et
 - *Carrefour SA et Atacadão S.A. c. Domain Privacy, Domain Name Privacy Inc*, Litige OMPI No. [D2024-2527](#).
- Le Requéran, fondé en 1959 et présent au Maroc depuis 2009, est une entité bien connue. Il est inconcevable que le Défendeur ait ignoré l'existence du Requéran et de ses droits antérieurs au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requéran affirme que l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être accidentel ou fortuit, mais résulte nécessairement de sa notoriété. Enregistrer un nom de domaine reprenant une marque célèbre sans autorisation, constitue par nature, une présomption de mauvaise foi (*Carrefour SA v. blackwhite, dolly Tiwari*, Litige OMPI No. [D2021-0274](#)).

Le Requérant ajoute que :

- Une simple recherche de marques ou sur Internet aurait révélé les droits antérieurs du Requérant.
- Le Défendeur savait ou aurait dû savoir que l'enregistrement du nom de domaine litigieux violait ces droits.
- L'enregistrement vise à induire en erreur les Internautes.

Concernant l'usage, le Requérant soutient que :

- Le maintien d'un site inactif empêche le Requérant d'exploiter ses marques dans un nom de domaine correspondant.
- Cette inaction, combinée à l'absence de réponse aux courriers de mise en demeure, démontre une mauvaise foi manifeste.

Enfin, le Requérant rappelle que la jurisprudence de la [Synthèse de l'OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0](#) exige une évaluation globale des circonstances pour établir la mauvaise foi.

Le Requérant conclut que le Défendeur a agi de mauvaise foi tant lors de l'enregistrement que dans l'usage du nom de domaine litigieux, remplissant ainsi les critères de l'article 2(a)(iii) du Règlement.

B. Le Défendeur

Le Défendeur n'a présenté aucune Réponse.

6. Discussion

L'article 2 du Règlement dispose qu'il appartient au Requérant de prouver, contre le Défendeur, cumulativement trois conditions que l'Expert examinera successivement.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

L'Expert constate que le Requérant dispose de droits sur la marque ATACADAO, enregistrée au Maroc, notamment à travers les marques suivantes :

- La marque marocaine n° 147309, ATACADAO, enregistrée le 28 septembre 2012, renouvelée et désignant des services en classe internationale 35; et
- La marque marocaine n° 148034, ATACADAO, enregistrée le 9 novembre 2012, renouvelée et désignant des services en classe internationale 35.

En outre, le Requérant détient un portefeuille important de marques comprenant le terme ATACADAO, tel qu'établi à partir de la base de données de l'OMPI. Cependant, ces marques, autres que celles marocaines, ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige.

L'Expert note également que la date d'enregistrement des marques marocaines n'est pas déterminante pour l'appréciation des droits du Requérant conformément à l'article 2(a)(i) du Règlement.

Il est évident que le nom de domaine litigieux, <atacado.ma>, est identique à la marque ATACADAO.

Enfin, l'extension “.ma” doit être ignorée dans l'analyse de la similitude prôtant à confusion, celle-ci ne remplissant qu'une fonction technique.

Au vu de ces éléments, l'Expert considère que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rapporte

L'Expert constate que le Défendeur n'a pas répondu dans le délai de 20 jours imparti pour présenter ses arguments, conformément à la notification de la demande et à l'ouverture de la procédure alternative de résolution du litige.

En l'absence de réponse, le Défendeur n'a pas apporté de preuves de l'existence de droits ou intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant ni autorisé à enregistrer ou utiliser un nom de domaine incluant la marque ATACADAO. De plus, aucune preuve n'indique que le Défendeur était communément connu sous ce nom.

La marque ATACADAO est notoire, comme reconnu par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans son jugement du 7 novembre 2005 (dossier n° 1489.16.2005), sa protection n'est pas conditionnée par les principes de territorialité ou d'enregistrement. Cette notoriété a également été confirmée dans plusieurs décisions de l'OMPI, notamment *Carrefour SA et Atacadão S.A. c. Gustavo Kauan, LEGACY N DIGITAIS* Litige OMPI No. [D2024-2535](#) et *Carrefour SA et Atacadão S.A. c. Domain Privacy, Domain Name Privacy Inc.* Litige OMPI No. [D2024-2527](#).

L'analyse des preuves soumises montre que le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou services, ni pour un usage légitime ou non-commercial. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.

Par ailleurs, le silence du Défendeur face aux courriers du Requérant datés des 11 et 19 juillet 2024, sollicitant le transfert du nom de domaine litigieux, souligne son désintérêt à revendiquer des droits ou intérêts légitimes.

La renommée internationale de la marque ATACADAO et son antériorité sur le nom de domaine litigieux renforcent la conclusion selon laquelle le Défendeur ne pourrait prétendre à un usage légitime sans porter atteinte aux droits du Requérant.

Enfin, l'Expert considère également que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d'affiliation implicite.

Au vu de ces éléments, l'Expert considère que la deuxième condition de l'article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Conformément à l'article 2(a)(iii) du Règlement, il suffit d'établir soit l'enregistrement, soit l'utilisation de mauvaise foi.

L'Expert constate que la notoriété de la marque ATACADAO, reconnue dans plusieurs décisions de l'OMPI, rend hautement improbable que le Défendeur ait pu ignorer son existence lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux en 2016.

Le Requéran, actif depuis 1959 et présent au Maroc depuis 2009, dispose d'une renommée mondiale bien établie. Il est donc hautement probable que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur visait à tirer profit de cette notoriété.

L'absence de réaction aux courriers adressés par le Requéran en juillet 2024 et de Réponse à la plainte du Requéran renforcent la présomption de mauvaise foi. Le maintien du nom de domaine litigieux par le Défendeur empêche le Requéran de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, constituant ainsi une atteinte à ses droits.

Il est de jurisprudence constante que la non-utilisation d'un nom de domaine (y compris une page blanche ou un "site en construction") n'empêche pas d'établir la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Voir par exemple, *Canva Pty Ltd contre Karim Benaadi*, Litige OMPI No. [DMA2023-0001](#) et *Meta Platforms, Inc. contre Ali Safar*, Litige OMPI No. [DMA2022-0001](#).

En conséquence, l'Expert conclut que la condition posée à l'article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requéran du nom de domaine litigieux <atacado.ma>.

/Roudane Nesrine/

Roudane Nesrine

Expert

Le 19 novembre 2024