

DÉCISION DE L'EXPERT

Carrefour SA contre Carrefour Assurance

Litige n° DMA2022-0002

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour SA, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est Carrefour Assurance¹, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <carrefourassurance.ma> enregistré le 3 février 2022.

Le prestataire Internet est ARCANES TECHNOLOGIES.

3. Rappel de la procédure

Le Requérant, Carrefour SA, conteste l'enregistrement du nom de domaine <carrefourassurance.ma>.

A cet effet, une demande a été déposée par la société 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 1 août 2022 par courrier électronique.

En date du 1 août 2022, le Centre a adressé une requête l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'« ANRT ») une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 2 août 2022, 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.

¹ L'Expert note que c'est le nom qui a été révélé par l'ANRT, mais que ce nom ne correspond pas vraisemblablement pas au nom du Titulaire, et l'Expert note que le contact administratif est Mourad Tabyaoui

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 8 août 2022. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2022. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du Défendeur le 29 août 2022.

En date du 28 septembre 2022, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige.

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, en date du 28 septembre 2022.

4. Les faits

Le Requérent affirme que la société Carrefour SA a été créée en 1959 est devenue depuis lors leader européen dans le domaine du commerce de proximité, et deuxième au niveau mondial.

Elle exploite au Maroc plusieurs centaines de magasins. L'enregistrement de la marque CARREFOUR couvre aussi les services de banque et d'assurance.

La Requérante déclare être titulaire de la marque CARREFOUR qui a été enregistrée par ses soins le 08 mars 2000 au Maroc et a depuis lors, renouvelé cet enregistrement. Elle a par conséquent l'exclusivité de l'utilisation de cette marque dans le monde, y compris au Maroc.

En date du 3 février 2022, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <carrefourassurance.ma>. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirige vers une page Internet inactive.

5. Argumentation des parties

A. Requérent

Le Requérent soutient que le nom de domaine litigieux est hautement similaire à ses marques notoires CARREFOUR qui y sont entièrement incorporées et que l'ajout du terme générique « assurance », ne peut diminuer le risque de confusion mais ne peut que l'accroître.

Le Requérent soutient en outre que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où le Défendeur n'est pas connu sous ce nom et n'a aucun droit de marque sur ce terme.

Le Requérent n'a jamais accordé de licence ou d'autorisation au Défendeur sur l'utilisation de la marque CARREFOUR. En outre, il n'y a aucune indication d'une offre de produits ou de services de bonne foi.

Le Requérent soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérent sur la marque CARREFOUR au moment de l'enregistrement. Une rapide recherche de marques aurait démontré au Défendeur l'existence des marques antérieures du Requérent. Une simple recherche sur les moteurs de recherche Internet démontre uniquement des résultats relatifs au Requérent.

Selon le Requérent, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux spécifiquement en raison de sa similitude avec les marques CARREFOUR, dans le but de tromper les internautes d'attention moyenne. Un tel comportement ne saurait établir la bonne foi du Défendeur.

Le Requéranant ajoute que le seul fait de maintenir le nom de domaine litigieux empêche le Requéranant de refléter ses marques dans le nom de domaine correspondant. Le nom de domaine dirige vers une page de maintenance portant le titre « Carrefour Assurances ».

En outre, l'absence de réponse à la plainte est également un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a répondu ni à la Requéranante, ni au Centre dans le délai fixé au 28 août 2022 après l'ouverture de la procédure alternative de résolution de litige en date du 8 août 2022.

6. Discussion

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 Requéranant a des droits

Le Requéranant est l'un des leaders mondiaux de la vente au détail et un pionnier du concept d'hypermarché depuis 1968. Ce dernier exploite plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays dans le monde.

Le Requéranant détient de nombreux droits de marque dans le monde entier pour le signe CARREFOUR, notamment les marques suivantes :

- la Marque internationale CARREFOUR n° 777569, enregistrée le 11 novembre 2001, dûment renouvelée, et désignant des produits des classes internationales 01 à 42 et
- la Marque Marocaine CARREFOUR n° 17172, enregistrée le 8 mars 2000, dûment renouvelée et désignant des services des classes internationales 16, 25, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 42, 9 ;

Par ailleurs, le Requéranant est également propriétaire de nombreux noms de domaine identiques à ses marques CARREFOUR, dont notamment le nom de domaine <carrefour.com> enregistré depuis 1995.

Le nom de domaine litigieux est une simple reproduction intégrale de la marque CARREFOUR qu'il a enregistré, et il par conséquent l'exclusivité de l'utilisation.

La marque du Requéranant bénéficie d'une renommée et notoriété établie que le Défendeur ne pouvait pas ignorer lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux composé de la marque notoire, à savoir CARREFOUR, suivi du terme « assurance » et de l'extension « .ma ». L'adjonction du terme « assurance » ne change en rien à la similitude prêtant à confusion avec la marque.

Dès lors, les critères prévus par l'article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.

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

- Le Requéranant dispose d'un droit de marque exclusif sur CARREFOUR.
- Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni d'intérêt légitime, pour n'avoir jamais eu de procuration ni de licence accordées par la Requéranante.
- Le Défendeur ne saurait prétendre ignorer l'existence de la marque CARREFOUR ni de son propriétaire « Carrefourassurance S.A ». La marque CARREFOUR bénéficie en effet d'une protection à l'international et au Maroc.

Dès lors, les critères prévus par l'article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.

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

Le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, car il ne peut prétendre ignorer l'existence de la société qui dispose de l'exclusivité de l'exploitation du nom de la marque CARREFOUR. La société Carrefour est établie au Maroc depuis 2009 et y dispose de plusieurs magasins de commerce.

L'association du terme « assurance » au nom de la marque CARREFOUR dénote chez le Défendeur la mauvaise foi, car le secteur des assurances est compris dans le champ des secteurs de la société Carrefour. Le but inavoué du Défendeur est donc de semer la confusion chez les utilisateurs d'Internet et plus particulièrement les clients du Requérant.

En outre, le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux pour un but loyal, du fait qu'il n'a pas fait de préparatifs pour un usage loyal. Le nom de domaine litigieux dirige en effet vers une page inactive portant le titre « Carrefour Assurance » et ne propose aucun produit ou service.

Enfin, le Défendeur n'a présenté aucun élément de réponse malgré le fait qu'il ait été avisé par le Centre de l'ouverture de cette procédure et informé des délais exigés par le Règlement.

Après examen des éléments du dossier produit par le Requérant, et considérant que le Défendeur n'a présenté aucun élément de défense, et que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité de bonne foi car il débouche uniquement sur une page inactive et ne propose aucune activité de commerce ou de service.

Dès lors, la mauvaise foi telle que prévue par l'article 2(a)(iii) du Règlement se trouve établie.

7. Décision

Après examen des éléments du dossier produit par le Requérant, et considérant que le Défendeur n'a présenté aucun élément de défense, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <carrefourassurance.ma>.

/Abderrazak Mazini/

Abderrazak Mazini

L'Expert

Le 10 octobre 2022