

DÉCISION DE L'EXPERT

DCI SA contre Salha Beldhab

Litige n° DMA2023-0009

1. Les parties

Le Requérant est DCI SA, représenté par In Concreto, France.

Le Défendeur est Salha Beldhab, Maroc

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <9asec.ma> enregistré le 30 mars 2021.

Le prestataire Internet est Arcanes Technologies, dûment déclaré auprès de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”).

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par DCI 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 7 août 2023 par courrier électronique.

En date du 8 août 2023, 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 9 août 2023, 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 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 21 août 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 septembre 2023. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du Défendeur le 13 septembre 2023.

En date du 26 septembre 2023, le Centre nommait M. Abid Kabadi 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.

Le 5 octobre 2023, l'Expert a adressé une ordonnance procédurale aux Parties afin de savoir si le Requéran avait engagé, précédemment au commencement de la présente procédure administrative, une procédure d'opposition à l'encontre du dépôt de marque marocaine N. 252444 déposé le 26 avril 2023 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) détenue par le Défendeur ou si les parties avaient connaissance de l'existence de toute autre procédure judiciaire en cours concernant ce dépôt de marque.

4. Les faits

Le Requéran est un leader mondial dans les services de blanchisserie/nettoyage.

Le Requéran est titulaire de nombreux droits de marques à travers le monde, sous le terme 5ASEC.

Le Requéran est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment la marque 5ASEC dans plusieurs pays, y compris au Maroc, déposée en date du 8 mars 2013 sous le numéro 150343, enregistrée et en cours de validité.

En date du 30 mars 2021, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Une lettre de mise en demeure a été envoyée par le Requéran au Défendeur par email en date du 17 juillet 2023. Le Défendeur n'a pas donné de suite à cette lettre de mise en demeure.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran invoque ses droits de marque sur la marque 5ASEC et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux.

A l'appui de sa demande, le Requéran produit ses droits de marque, sur la base d'une requête en date du 7 août 2023 avec ses annexes, et rappelle, notamment que :

Le Requéran est un leader mondial dans les services de blanchisserie/nettoyage grâce à son vaste réseau de franchisés.

Le Requéran à travers sa marque principale 5ASEC est présente dans plus de 31 pays (sur les 5 continents), avec plus de 1.700 magasins.

Le Requéran s'est notamment implanté en 2013 au Maroc. Il est titulaire de très nombreux droits de marques à travers le monde sur le signe 5ASEC que soit sous forme verbale ou semi-figurative y compris au Maroc avec la marque semi-figurative marocaine enregistrée sous le n° 150343 déposée le 8 mars 2013 en classe 37 pour les services de nettoyage de vêtements et dûment renouvelée en 2023.

Le Requéran détient également un large portefeuille de noms de domaine incluant la marque 5ASEC; il est précisé que le nom de domaine principal du Requéran est <5asec.com> disponible en langue française et réservé depuis 13 juillet 1997. Il est donc incontestable que les droits du Requéran sont anciens et continus. Le signe 5ASEC est très proche du nom de domaine litigieux <9asec.ma> car seul le chiffre y est modifié.

Le Requéran considère qu'il est indéniable qu'un risque de confusion existe dès lors que le consommateur pourrait croire à une déclinaison ou supposer que "5asec" et "9asec" proviennent de la même origine en raison d'une construction identique chiffre-A-SEC, d'autant plus que le nom de domaine litigieux <9asec.ma> est dûment actif, avec un graphisme quasi-identique et pour une activité de pressing/blanchisserie, soit exactement la même activité que le Requéran.

Le Requéranr considère que le nom de domaine litigieux <9asec.ma> est fortement similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs du Requéranr en vigueur notamment au Maroc.

Le Requéranr considère dès lors qu'en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site Web en créant une confusion avec la marque du Requéranr en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du titulaire de l'enregistrement ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé.

Il est en effet évident que le consommateur pourra croire que "9asec" est une déclinaison ou une variante de la marque 5ASEC du Requéranr, largement connu par le public en tant que leader mondial de l'activité de blanchisserie/pressing et dès lors espérer retrouver la qualité du service rattaché.

Cela démontre pour le Défendeur une volonté manifeste de se placer dans le sillage du Requéranr pour profiter indûment des efforts et investissements effectués par ce dernier sur ses droits antérieurs 5ASEC.

Le Requéranr constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré (du fait de sa forte proximité avec les droits antérieurs enregistrés 5ASEC) et est utilisé (du fait de l'activité effective reproduisant la charte graphique du Requéranr) de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requéranr sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé au 10 septembre 2023 après la notification de la demande et l'ouverture de la procédure alternative de résolution de litiges en date du 21 août 2023.

Le Défendeur n'a pas répondu, non plus, à l'ordonnance procédurale de l'Expert n° 1 du 5 octobre 2023.

6. Discussion et position de l'Expert

En vertu de l'article 2 du Règlement, le Requéranr est tenu d'apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

- (i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requéranr a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences du Règlement, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requéranr, l'Expert constate, d'après les documents produits par le Requéranr :

- que la marque 9ASEC a été déposée par le Défendeur au Maroc le 26 avril 2023 et publiée le 25 mai 2023;

- que le Requéranr a contesté ce dépôt par une mise en demeure envoyée au Défendeur en date du 17 juillet 2023 par laquelle le Requéranr demandait au Défendeur une confirmation par écrit avant le 21 juillet 2023 :

- (i) de l'arrêt de l'exploitation du signe "9asec" étant compris la décente de l'enseigne de son point de vente au plus tard le 17 août 2023;
- (ii) du retrait immédiat de la demande de marque marocaine 9ASEC n° 252444 et;
- (iii) de mise en inactivité immédiate du nom de domaine <9asec.ma>.

- que dans le cadre de l'article 18(c) du Règlement, l'Expert a jugé approprié de demander, par ordonnance n° 1, des explications aux parties sur le sort de la mise en demeure faite par le Requéranr au Défendeur.

- qu'en réponse à l'ordonnance procédurale de l'Expert n° 1 du 5 octobre 2023, le Requéran confirme :

“- qu'il n'a pas engagé, précédemment au commencement de la présente procédure administrative, une procédure d'opposition à l'encontre du dépôt de marque marocaine n° 252444 déposée le 26 avril 2023 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC);

- qu'il n'a pas connaissance de l'existence de toute autre procédure judiciaire en cours concernant ce dépôt de marque;”

L'Expert est saisi en vertu du Règlement adopté dans le but de trancher des litiges clairs en matière de “cybersquatting”.

Or, ce litige semble relever d'un conflit des droits des marques qui dépasse la question de savoir si l'utilisation du nom de domaine litigieux constitue un cas de “cybersquatting” (voir en ce sens *Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A.*, Litige OMPI No. [D2011-1576](#); *Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier*, Litige OMPI No. [D2016-2084](#); *Agence Immobilière l'Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane*, Litige OMPI No. [D2021-1042](#); *Madame Françoise Veillard contre Laure Beaudou, Le Campus canin*, Litige OMPI No. [D2023-2644](#)).

7. Décision

Aussi, compte tenu de ce qui précède, notamment l'existence de deux marques marocaines déposées l'une par le Requéran, l'autre par le Défendeur et en présence d'une mise en demeure faite par le Requéran au Défendeur, l'Expert rejette la demande de transfert du nom de domaine au profit du Requéran.

/Abid Kabadi/

Abid Kabadi

Expert

Le 07 novembre 2023