

## **DÉCISION DE L'EXPERT**

Dama S.p.A. contre Reda Akhiad  
Litige n° DMA2022-0005

### **1. Les parties**

La Requérante est Dama S.p.A., Italie, représentée par Convey Srl, Italie.

Le Défendeur est Reda Akhiad, Maroc.

### **2. Nom de domaine et prestataire Internet**

Le litige concerne le nom de domaine <paulandshark.ma> enregistré le 7 janvier 2021.

Le prestataire Internet est Cap Connect.

### **3. Rappel de la procédure**

Une demande déposée par Dama S.p.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 décembre 2022 par courrier électronique.

En date du 29 décembre 2022, le Centre a adressé une requête à 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 30 décembre 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 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 4 janvier 2023.

Le 10 et le 19 janvier 2023, le Défendeur a envoyé des communications informelles.

Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 janvier 2023. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse formelle.

Le Centre a donc annoncé le début du processus de nomination de l'Expert le 25 janvier 2023.

En date du 6 février 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 12 février 2023, le Défendeur a envoyé une communication informelle.

#### **4. Les faits**

La Requérante, est un des leaders internationaux dans le domaine de vêtements de luxe.

Les collections de la Requérante sont disponibles dans le monde avec 73 pays différents.

Les marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING sont dotées d'une notoriété importante dans le monde.

La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment la marque PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING dans plusieurs pays, y compris au Maroc, enregistrées en cours de validité. La Requérante détient notamment la marque marocaine n° 110040-IR, PAUL & SHARK YACHTING, enregistrée le 11 avril 2007, dûment renouvelée.

La Requérante a enregistré des noms de domaine constitués ou comprenant le signe PAUL & SHARK : <paulandshark.com>, <paulshark.com>, <paulshark.fr>, <paulandshark.nl> et <paulandshark.it> qui sont rédigés sur le site "https://www.paulandshark.com".

En date du 7 janvier 2021, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Une lettre de mise en demeure a été envoyée par la Requérante au Défendeur par mail en date du 20 mai 2022.

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

##### **A. Requérante**

La Requérante est propriétaire des marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING, enregistrées au niveau international, dont les suivantes :

- La marque internationale n° 496286, PAUL & SHARK YACHTING, désignant aussi le Maroc, enregistrée le 2 août 1985.
- La marque marocaine n° 110040-1R, PAUL & SHARK YACHTING, enregistrée le 11 avril 2007.
- La marque marocaine n° 6234, PAUL & SHARK YACHTING, enregistrée le 22 juillet 1985.
- La marque internationale n° 1296858, PAUL & SHARK, enregistrée le 3 septembre 2015.

En plus les marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING sont dotées de notoriétés importantes dans le monde dans le secteur de la mode masculine grâce à l'utilisation et à la publicité.

La Requérante est titulaire, également, du site Internet "www.paulandshark.com".

La Requêteurante fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque PAUL & SHARK YACHTING, sur laquelle la Requêteurante a des droits au Maroc, et affirme que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque. La Requêteurante constate que l'extension ".ma" ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque PAUL & SHARK de la Requêteurante. En effet, il a été reconnu que l'extension en ".ma" d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom de domaine.

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque similaire 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 avec la marque du Requêteurant.

La Requêteurante affirme que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le nom du Défendeur n'est pas connu comme "paulandshark" ou "paul & shark yachting" et ne dispose pas de droits sur des marques formées de PAUL & SHARK OU PAUL & SHARK YACHTING.

Le Défendeur ne dispose d'aucun lien avec la Requêteurante et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les marques PAUL & SHARK ou PAUL & SHARK YACHTING.

La Requêteurante constate que sa marque a été enregistrée au Maroc depuis 1985, et elle utilise le site web "www.paulandshark.com" pour promouvoir et aussi vendre ses produits. Donc, le Défendeur, lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait pas ignorer la notoriété de la marque de la Requêteurante.

La Requêteurante considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la Requêteurante dans la mesure où les consommateurs peuvent être confus quant à l'origine du nom de domaine litigieux et seront donc amenés à percevoir un lien direct entre la marque de la Requêteurante et le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine ne redirige pas sur un site actif donc il a été enregistré seulement pour empêcher la Requêteurante d'enregistrer le Nom de Domaine, en plus le Défendeur a enregistré plusieurs noms de domaine contenant des marques célèbres : <daiwa.ma>, <givenchy.ma>, <levis.ma>, <shimano.ma>, <stubhub.ma>, <viagogo.ma>. Donc le Défendeur est coutumier d'une telle pratique.

La Requêteurante constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La Requêteurante considère que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la notoriété de la marque de la Requêteurante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Requêteurante sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

## **B. Défendeur**

Le 10 et 19 janvier 2023, le Défendeur a envoyé deux courriers électroniques informels par lesquels, il a proposé à la Requêteurante de trouver d'autres moyens pour résoudre le problème et de lui faire une offre raisonnable.

Le 12 février 2023, le Défendeur a envoyé un courrier électronique similaire aux deux autres.

## **6. Discussion**

En vertu de l'article 2 du Règlement, la Requêteurante est tenue 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 la requérante 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 de l'article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par la Requêteur, et à l'absence de réponse formelle du Défendeur dans le délai imparti, l'Expert conclut.

**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 la Requêteur a des droits**

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING dont la Requêteur est titulaire. Le nom de domaine litigieux est notamment identique à la marque PAUL & SHARK.

L'Expert considère que l'adjonction de l'extension ".ma" n'est pas un élément à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre les marques sur lesquelles la Requêteur a des droits et le nom de domaine litigieux.

Au vu de ces circonstances, l'Expert considère que la 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 rapportant**

La Requêteur dispose, notamment, du droit exclusif d'utilisation des marques à savoir PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING, et le nom de domaine <paulandshark.com>.

Le Défendeur n'est en aucune manière affilié à la Requêteur et n'a jamais été autorisé par elle à enregistrer et/ou utiliser les marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING comme nom de domaine.

Le Défendeur n'est également pas connu sous le nom domaine litigieux.

Le nom de domaine étant identique à la marque PAUL & SHARK il présente un risque élevé d'affiliation implicite.

Au vu de ces circonstances, l'Expert considère que la 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**

Il découle de l'examen des pièces du dossier de la Requêteur que :

Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l'existence de la Requêteur ou de ses marques PAUL & SHARK et PAUL & SHARK YACHTING, ces dernières étant des marques notoires.

Le Défendeur a enregistré le 7 janvier 2021 le nom de domaine litigieux, en profitant de la notoriété de la marque de la Requêteur.

De plus, il est de jurisprudence constante que l'utilisation passive d'un nom de domaine peut être une preuve d'utilisation de mauvaise foi.

Dans l'absence d'une réponse formelle, dans le délai imparti, aux arguments de la Requêteur, l'Expert considère, au vu des arguments présentés par la Requêteur, que la condition posée à l'article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

## 7. Décision

De l'examen des pièces versées par la Requérante à l'appui de sa demande, et considérant l'absence de réponse convaincante et fondée du Défendeur, l'Expert conclut :

- Que la Requérante a produit des arguments qui satisfont à l'ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits sur le nom de domaine litigieux.
- Que la condition de l'article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la condition de l'article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la condition de l'article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi, est remplie.

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

*/Abid Kabadi/*

**Abid Kabadi**

Expert

Le 17 février 2023