

DÉCISION DE L'EXPERT

eBay Inc. contre Metodi Darzev
Litige n° DMA2023-0003

1. Les parties

La Requérante est eBay Inc., représenté par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

Le Défendeur est Metodi Darzev.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <ebay.ma> enregistré le 27 septembre 2021.

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

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par eBay Inc. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 avril 2023 par courrier électronique.

En date du 18 avril 2023, le Centre a adressé à l'ANRT une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 19 avril 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 à la Charte de nommage du “.ma” adoptée par l'ANRT (ci-après la “Charte”).

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 avril 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mai 2023. Le 21 avril 2023, le Défendeur a fait parvenir à l'ANRT sa volonté de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant. Le 24 mai 2023, la Requérante a confirmé au Centre qu'il souhaitait poursuivre la procédure. Le 26 mai 2023, le Centre a transmis aux Parties un avis de notification du début du processus de nomination de la Commission Administrative.

En date du 8 juin 2023, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani 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

La Requérante soutient que la société eBay Inc., créée en 1995, est un leader mondial dans le domaine du commerce et de la vente en ligne. La société propose une place de marché en ligne via son site Internet "www.ebay.com".

La Requérante dispose de plusieurs marques EBAY, enregistrées et protégées dans plusieurs pays, et notamment :

- La marque américaine enregistrée le 19 janvier 1999, sous le numéro 2218732, qui est en cours de validité;
- La marque britannique enregistrée le 8 décembre 2000 sous le numéro UK00002185144, qui est en cours de validité;
- La marque de l'Union Européenne enregistrée le 6 juin 2001 sous le numéro 001499599, qui est en cours de validité;
- La marque marocaine enregistrée le 20 novembre 2012 sous le numéro 148076 et qui est en cours de validité.

En date du 27 septembre 2021, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <ebay.ma>.

Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers des pages Internet de vente de bijoux et de vente de mobilier extérieur ainsi qu'un site d'achat et de vente de cartes de joueurs de football numériques.

Au 22 juin 2023 le site dirige vers une page Internet inactive.

Avant l'ouverture de la présente procédure, la Requérante a adressé au Défendeur une mise en demeure, le 20 janvier 2023, afin de solliciter le transfert du nom de domaine. Le Défendeur n'a pas donné réponse à cette mise en demeure.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante sollicite le transfert du nom de domaine litigieux sur le fondement de ses droits de propriété intellectuelle sur la marque EBAY.

A l'appui de sa demande, la Requérante produit des annexes permettant d'établir ce qui suit :

- qu'elle dispose d'un site Internet de renommée internationale accessible via le nom de domaine <ebay.com>;
- qu'elle est propriétaire d'une marque EBAY enregistrée au Maroc depuis 2012 et à l'international depuis 1995;
- qu'elle a enregistré plusieurs noms de domaine incorporant la marque EBAY;
- qu'elle dispose également d'une notoriété sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube et LinkedIn). Sa page Facebook compte par exemple plus de 10 millions de "j'aime";
- qu'elle est un des leader mondial dans le domaine du commerce et de la vente en ligne;
- que le site est activement utilisé par plus de 135 millions de personnes;
- qu'elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars en 2022.

La Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux porte atteinte à la marque EBAY sur le fondement de l'article 2(a) du Règlement.

La Requérante soutient être titulaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, qu'elle détient sur la marque protégée au Maroc et que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement sa marque EBAY sous l'extension nationale pour le Maroc ".ma" et porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le signe "Ebay".

La Requérante considère que l'adjonction de l'extension nationale pour le Maroc est insusceptible d'écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque de la Requérante.

Selon la Requérante, le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, du fait de l'absence d'utilisation du nom de domaine avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou de préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n'a, selon la Requérante, jamais été autorisé à enregistrer ou utiliser la marque EBAY et utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger vers une multitude de pages Internet de commercialisation de divers produits, profitant de la confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque de la Requérante à des fins commerciales.

La Requérante relève que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Elle considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, soutenant qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante et de ses droits, s'agissant d'une marque distinctive et connue à travers le monde, utilisée de façon continue depuis 1995.

Selon la Requérante, le Défendeur a reproduit l'intégralité de sa marque EBAY et est ou a été titulaire d'autres noms de domaine portant atteinte à la marque EBAY de la Requérante. Le Défendeur a par ailleurs été désigné défendeur dans plusieurs autres précédentes procédures relatives à des noms de domaine.

La Requérante considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue de l'empêcher de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et que le Défendeur est coutumier d'une telle pratique.

Enfin, la Requérante avance également que le Défendeur fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux qui redirige vers une multitude de pages Internet, certaines étant commerciales par nature, lui permettant éventuellement de percevoir des revenus de cette utilisation.

B. Défendeur

Le Défendeur a exprimé sa volonté de transférer le nom de domaine litigieux à la Requérante en date du 21 avril 2023.

La Requérante a exprimé sa volonté de poursuivre la procédure le 24 mai 2023.

Le Défendeur n'a pas répondu plus amplement aux arguments de la Requérante.

6. Discussion

En vertu de l'article 2 du Règlement, la Requérante est tenue d'apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc; et

(ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

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

Considérant les dispositions de l'article 2 du Règlement et eu égard aux éléments produits à l'appui de la demande par la Requérante, et à l'absence de réponse du Défendeur, l'Expert conclut à ce qui suit :

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

La Requérante est une place de marché américaine, connue pour son site web de commerce en ligne, créée en 1995. Il s'agit d'une référence mondiale dans le secteur de la vente en ligne qui compte 134 millions d'acheteurs actifs au niveau mondial.

La Requérante détient une marque enregistrée au niveau international dont la marque mixte EBAY déposée le 20 novembre 2012 au Maroc.

De plus, elle détient plusieurs noms de domaine, dont les noms de domaine suivants :

- <ebay.com> enregistré en 1995;
- <ebay.org> enregistré en 1999;
- <ebay.asia> enregistré en 2008;
- <ebay.travel> enregistré en 2010;
- <ebay.biz> enregistré en 2004; et
- <ebay.es> enregistré en 1998.

Le nom de domaine litigieux est une reproduction intégrale et à l'identique de la marque EBAY, à laquelle s'ajoute l'extension ".ma".

Dès lors, l'Expert considère que les critères prévus à 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

Il ressort de l'examen des annexes produites au soutien de la demande ce qui suit :

- La Requérante dispose d'un droit de propriété intellectuelle exclusif sur la marque EBAY, enregistrée au Maroc et dans d'autres pays au niveau international et en cours de validité.
- Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n'a pas apporté la preuve d'un lien entre ledit nom de domaine et une offre de produits ou de services.
- Il n'est pas affilié à la Requérante et ne dispose d'aucune autorisation de la Requérante pour utiliser la marque EBAY.
- Le Défendeur a enregistré, le 27 septembre 2021, le nom de domaine litigieux, tentant de profiter de la notoriété de la marque de la Requérante.
- Le Défendeur n'apporte pas la preuve d'un droit sur le nom de domaine ou d'un intérêt légitime s'y rapportant.
- Le Défendeur ne saurait prétendre ignorer l'existence de la marque EBAY ni son propriétaire.

Dès lors, l'Expert considère que les critères prévus à 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 dix noms de domaine comprenant la marque EBAY.

Il ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, l'existence de la Requérante, la notoriété de la marque, et les droits de la Requérante sur la marque enregistrée au Maroc, aux Etats-Unis, en Grande Bretagne et dans l'Union Européenne.

Il ressort des éléments à disposition de l'Expert que le nom de domaine litigieux redirigeait vers des sites de vente de produits en ligne, avant de diriger vers une page Internet inactive qui ne propose aucun produit ou service.

Enfin, le Défendeur n'a présenté aucun élément de réponse et a proposé le transfert du nom de domaine litigieux à la Requérante.

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

7. Décision

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

/Zineb Naciri Bennani/

Zineb Naciri Bennani

Expert

Le 22 juin 2023