

DÉCISION DE L'EXPERT

Meta Platforms, Inc. contre Ilyas Aouad
Litige No. DMA2023-0011

1. Les parties

Le Requérant est Meta Platforms, Inc., représenté par Hogan Lovells (Paris) LLP, France (ci-après la "Requérante").

Le Défendeur est Ilyas Aouad, Maroc (ci-après le "Défendeur").

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <facebook.ma> (ci-après le "nom de domaine") enregistré le 21 mai 2007.

Le prestataire Internet est Maroc Host Data Center, 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 Meta Platforms, 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 21 novembre 2023 par courrier électronique.

En date du 22 novembre 2023, le Centre a adressé à l'ANRT une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 24 novembre 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.

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 1 décembre 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 décembre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 19 décembre 2023. Le Centre a accusé réception de la réponse le même jour.

En date du 9 janvier 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

La Requérante, est un des leaders internationaux dans le domaine de technologies sociales exploitant, entre autres, Facebook, Instagram, Meta Quest (précédemment Oculus), Novi, Portal de Meta et WhatsApp.

La Requérante, précédemment connue sous le nom Facebook, Inc., a annoncé l'adoption du nom Meta Platforms, Inc. le 28 octobre 2021.

La plateforme Facebook de la Requérante est un fournisseur de services de médias et réseaux sociaux en ligne.

La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment les marques FACEBOOK dans plusieurs pays, y compris au Maroc, enregistrées en cours de validité.

La Requérante déteint notamment la marque marocaine n° 116479, FACEBOOK, enregistrée le 4 avril 2008.

En date du 21 mai 2007, le Défendeur a enregistré le nom de domaine.

Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine dirige vers une page Internet inactive. La Requérante fournit également des preuves au dossier démontrant que le nom de domaine dirigeait auparavant vers un site Internet listant le nom de domaine comme étant à vendre et ensuite, vers un site en langue arabe intitulé "The Comprehensive Muslim e-Library" comprenant de nombreux liens hypertextes dirigeant vers des sites proposant des contenus éducatifs.

5. Argumentation des parties

A. La Requérante

(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 la Requérante a des droits protégés au Maroc ; et

La Requérante a constaté que le nom de domaine reproduit intégralement la marque FACEBOOK sur laquelle la Requérante a des droits protégés au Maroc sous l'extension nationale pour le Maroc « .ma ».

La Requérante soutient que, conformément à l'article 2(a)(i) du Règlement, le nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le terme "facebook".

La Requérante soutient qu'il est indifférent que ses marques marocaines FACEBOOK aient été enregistrées après la date d'enregistrement du nom de domaine, la simple existence de ces marques au jour de la soumission de la plainte étant suffisante à satisfaire l'exigence posée par l'article 2(a)(i) du Règlement.

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

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

La Requérante fait prévaloir que le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

La Requérante dispose du droit exclusif d'utilisation au Maroc de la marque FACEBOOK.

La Requérante soutient que le Défendeur n'est en aucune manière affilié à elle et ne l'a jamais autorisé à enregistrer et/ou utiliser la marque FACEBOOK y compris comme nom de domaine.

Le nom de domaine dirigeait précédemment vers un site internet listant le nom de domaine comme étant à vendre. La Requérante soutient dès lors, que ces fins commerciales ou la non-exploitation actuelle du nom de domaine ne peuvent constituer une offre de bonne foi de produits ou de services.

De plus, le nom de domaine dirigeait par la suite, en 2022, vers un site en langue arabe intitulé « The Comprehensive Muslim e-Library » comprenant de nombreux liens hypertextes dirigeant vers des sites proposant des contenus éducatifs. Ce site comprenait également des bannières publicitaires.

La Requérante affirme également que la détention passive du nom de domaine par le Défendeur ne permet pas plus au Défendeur de prétendre faire un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine au sens de l'article 2(a)(ii) du Règlement.

La Requérante soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine et que le nom de domaine en lui-même, reproduisant à l'identique la marque de la Requérante, est de nature à comporter un risque élevé d'affiliation implicite. Le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc de la Requérante.

Ainsi, la Requérante soutient que la charge de la preuve bascule sur le Défendeur qui doit fournir la preuve qu'il dispose de droits ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine, en l'absence de quoi, la Requérante devra être considérée comme ayant satisfait aux exigences de l'article 2(a)(ii) du Règlement.

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

La Requérante soutient que l'enregistrement a été réalisé de mauvaise foi car la marque FACEBOOK est distinctive et connue à travers le monde. Elle a été utilisée de façon continue et extensive depuis 2004. Ainsi, quand bien même l'enregistrement du nom de domaine précédait l'enregistrement de la marque cela ne pouvait qu'être de mauvaise foi lorsque le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante et de ses droits.

La Requérante maintient également que l'usage du nom de domaine est fait de mauvaise foi.

Le nom de domaine dirigeait précédemment vers un site Internet listant le nom de domaine comme étant à vendre et vers un site Internet comportant plusieurs bannières publicitaires et la Requérante argumente que cet usage commercial est de nature à caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

La Requérante soutient également que ses moyens ne sauraient être rejetés du fait d'un retard déraisonnable dans la soumission de sa Demande compte tenu du fait que les commissions administratives UDRP antérieures ont reconnu qu'il n'existait pas de doctrine du retard déraisonnable conformément aux principes UDRP.

B. Le Défendeur

Le Défendeur soutient qu'il a enregistré le nom de domaine avant toute utilisation des marques de la Requérante au Maroc.

Il prétend que la marque FACEBOOK était inconnue au Maroc au moment où il a enregistré le nom de domaine en 2007.

La Requérante ne prouve pas de manière claire et précise de la réputation au Maroc de sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Le Défendeur soutient que la marque FACEBOOK enregistrée aux Etats Unis d'Amérique par la Requérante ne peut être prise en compte.

Il précise qu'il n'appartient pas au Défendeur de démontrer des droits concernant une marque hors du Maroc. L'effet d'une telle action reste circonscrit aux États-Unis et ne saurait avoir d'effets légaux extraterritoriaux.

Il ajoute également que la Requérante ne prouve pas de manière claire et précise de la réputation au Maroc de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Il considère que la vente du nom de domaine ne constitue pas une preuve suffisante d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

Il soutient que l'utilisation inactive du nom de domaine ne constitue pas une preuve suffisante pour constituer un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi et n'a jamais été utilisé de manière à perturber l'activité de la Requérante.

Il maintient que la redirection vers un site Internet islamique de type ".org"). à savoir ".www.sultan.org" qui contient de nombreux liens, a eu lieu depuis 2013 et non depuis 2022 comme le prétend la Requérante, et n'a jamais été modifié. Cette page de redirection peut contenir de simples publicités très occasionnelles et temporaires, mais le Défendeur n'a aucun contrôle sur cela car il n'a aucun lien avec cette page. Et ce, sans aucun avantage financier tiré par le Défendeur.

Il maintient qu'il ne peut lui être reproché :

- d'avoir tenté de capitaliser sur les droits de marque que possède la Requérante, ou de tirer profit de ses activités;
- d'avoir enregistré le nom de domaine principalement dans le but de vendre, de louer ou de transférer de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine à la Requérante, car la Requérante n'avait pas les droits de marque au moment de l'enregistrement et qu'il ignorait qu'à l'avenir, la Requérante aura des droits au Maroc.

6. Discussion

L'article 2 du Règlement dispose qu'il appartient à la Requérante de prouver contre le Défendeur cumulativement trois conditions, que l'Expert s'apprête à examiner.

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 Requérante a des droits

L'Expert constate que la Requérante a des droits à titre de marque pour FACEBOOK enregistrés en particulier sur le territoire marocain.

Les marques détenues par la Requérante, pertinentes aux fins de la résolution du présent litige, sont les suivantes :

- La marque marocaine n° 116479, FACEBOOK, enregistrée le 4 avril 2008 ;
- La marque marocaine n° 127984, FACEBOOK, enregistrée le 7 janvier 2010 ;

L'Expert constate également que la Requérante est titulaire de droits américains antérieurs sur la marque FACEBOOK sur laquelle il dispose de droits exclusifs :

- La marque américaine n° 3041791, FACEBOOK, enregistrée le 10 janvier 2006 ; et
- La marque américaine n°3122052, FACEBOOK, enregistrée le 25 juillet 2006.

Toutefois ces marques américaines ne sont pas à prendre en considération aux fins de la résolution du présent litige.

De plus, l'Expert note que la date d'enregistrement des marques marocaines n'est pas pertinente pour constater les droits de marque pour la condition de l'article 2(a)(i) du Règlement. .

L'Expert constate également que le nom de domaine <facebook.ma> est identique à la marque FACEBOOK de la Requérante.

Enfin, l'extension ".ma" doit être ignorée dans l'analyse de la similitude prêtant à confusion car elle ne joue qu'une fonction technique.

Vu ces circonstances, 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 rapportant

L'Expert a pris note des arguments du Défendeur soulevés dans ces emails, toutefois ce dernier n'a soumis aucune preuve indiquant que l'une des circonstances prévues à l'article 4(c) du Règlement est présente dans cette affaire. L'Expert constate que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.

L'Expert constate que le Défendeur n'est pas affilié à la Requérante, et n'a pas été autorisé par cette dernière à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine comportant une quelconque marque de la Requérante en particulier la marque FACEBOOK.

L'Expert estime que la marque FACEBOOK est une marque notoire, en soulignant que la jurisprudence marocaine, dans un jugement du Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 7 novembre 2005, dossier n° 1489.16.2005, a considéré que la protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la territorialité ni à l'enregistrement. De plus, l'Expert note les décisions précédemment rendues par le Centre reconnaissent cette notoriété notamment dans *Meta Platforms, Inc. c. Ali Safar*, Litige OMPI No. [DMA2022-0001](#).

De plus, il n'existe également aucune preuve suggérant que le Défendeur était communément connu sous le nom de domaine.

Enfin, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services, et qu'il ne fait pas non plus un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine.

En effet, que le nom de domaine dirigeait précédemment vers un site Internet listant le nom de domaine comme étant à vendre et un tel usage du nom de domaine démontre l'intention du Défendeur d'exploiter le nom de domaine, à des fins lucratives et ne peut, dès lors, constituer une offre de bonne foi de produits ou de services. En outre, en 2013, le nom de domaine redirigeait les Internauteurs vers un site en arabe comprenant de nombreux hyperliens vers des sites proposant des contenus éducatifs et des bannières publicitaires. Ainsi, l'Expert considère que le Défendeur, en trompant les Internauteurs en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un site de la Requérante ou autorisé par celui-ci, ne faisait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine et tentait de tirer profit de la notoriété de la marque de la Requérante en proposant ces services.

Enfin, le nom de domaine étant identique à la marque de la Requérante cela comporte un risque élevé d'affiliation implicite.

Vu ces constatations et au vu des éléments développés ci-dessous, l'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime est remplie.

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

L'Expert a pris note des arguments du Défendeur qui indiquent que le nom de domaine a été enregistré avant les marques marocaines. Toutefois, conformément au Règlement, il n'y a pas lieu de s'intéresser à l'enregistrement du nom de domaine, l'article 2(a)(iii) se référant à un enregistrement "ou" une utilisation de mauvaise foi.

Dans tous les cas, compte tenu de la notoriété de la marque FACEBOOK à l'international depuis le lancement de son réseau social en 2004, il est probable que le Défendeur ne pouvait prétendre ignorer l'existence de la marque FACEBOOK lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux en 2007.

Mais pour les besoins de ce dossier, il suffit à l'Expert de trouver une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

L'exploitation antécédente à des fins commerciales (i.e. un site parking avec un lien pour vendre le nom de domaine et un site comprenant de nombreux liens hypertextes dirigeant vers des sites proposant des contenus éducatifs, et des bannières publicitaires), ainsi que la non-exploitation actuelle du nom de domaine litigieux, démontrent une utilisation de mauvaise foi.

Notamment les actes du Défendeur justifient l'application des articles 2(b)(i) et 2(b)(iv) du Règlement qui précisent "que la preuve de la mauvaise foi peut résulter des faits montrant que le défendeur a enregistré [...] le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc [...] à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine", et que "en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du Défendeur ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé".

En outre, au moment du dépôt de la Plainte, le nom de domaine était inactif et la détention passive du nom de domaine, au vu de la notoriété de la marque de la Requérante, n'est pas de nature à empêcher la qualification d'un usage du nom de domaine de mauvaise foi.

En conséquence de quoi, l'Expert retient que le critère posé à l'article 2(a)(iii) du Règlement est rempli conformément aux articles 2(b)(i) et 2(b)(iv) du Règlement.

7. Décision

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

/Roudane, Nesrine/

Roudane, Nesrine

Expert

Le 23 janvier 2024