

## **Decizia Completului Administrativ**

Alibaba Group Holding Limited v. Adman.com / Moisei Alexandru

Numărul de caz DMD2022-0002

### **1. Părțile**

Reclamantul este Alibaba Group Holding Limited, Insulele Cayman, Marea Britanie reprezentat de către PETOŠEVIĆ, Serbia.

Pârâtul este Adman.com, Rusia /Moisei Alexandru, Republica Moldova.

### **2. Numele de domeniu în litigiu și Registratorul**

Numele de domeniu în litigiu este <aliexpress.md> înregistrat la I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică („Registratorul”).

### **3. Procedura**

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 22 februarie 2022. La data de 22 februarie 2022, Centrul a trimis prin e-mail către Registrator o cerere prin care i se solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. În data de 3 martie 2022, Registratorul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat în Plângere și de datele lui de contact. Centrul a trimis o comunicare prin email Reclamantului la data de 4 martie 2022 indicându-i persoana care are înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registrator, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o rectificare la Plângere la data de 9 martie 2022.

Pe 4 martie 2022, Centrul a transmis Părților o comunicare prin email, în engleză și română, indicându-le că limba Contractului de Înregistrare a numelui de domeniu în litigiu este cea română. Pe 7 martie 2022, Reclamantul a solicitat ca limba procedurilor să fie cea engleză. Pe 8 martie 2022, Pârâtul a solicitat ca limba procedurilor să fie cea română.

Centrul a verificat că Plângerea și Plângerea rectificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea în engleză și română și procedurile au început la data de 22 martie 2022. Conform Regulamentului, paragraful 5, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 11 aprilie 2022. Pârâtul a transmis Centrului o serie de comunicări informale pe (8, 9, 11, 15, 16, 17,) 22, 24 martie și 11 aprilie 2022.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca Membru unic al Completului Administrativ în acest caz la data de 19 aprilie 2022. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

#### **4. Situația de fapt**

Reclamantul, înființat în Insulele Cayman în 1999, este un grup de afaceri bazat pe Internet care a fost cotate public la Bursa de Valori din New York în septembrie 2014, iar în noiembrie 2019, acțiunile Reclamantului au fost listate la Consiliul Principal al Bursei de Valori din Hong Kong.

Activitățile de comerț principale ale Reclamantului sunt compuse din platforme care operează în comerțul cu amănuntul, comerțul cu ridicata, serviciile logistice și serviciile pentru consumatori.

AliExpress este platforma de comerț cu amănuntul a Reclamantului lansată în 2010 și este o piață globală care vizează consumatorii din întreaga lume. Website-ul AliExpress este disponibil în 17 limbi.

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru ALIEXPRESS în diferite țări și jurisdicții din lume precum ar fi următoarele:

- marca națională din Republica Moldova nr. 045854 depusă pe 3 aprilie 2020 și înregistrată pe 28 iunie 2021, care revendică bunuri și servicii în clasele internaționale Nisa 9, 35, 36, 38, 41 și 42; și

- marca Uniunii Europene nr. 008508566 depusă pe 25 august 2009 înregistrată pe 8 martie 2010, care revendică bunuri și servicii în clasele internaționale Nisa 9, 35, 36, 38, 41 și 42.

Reclamantul, împreună cu societăți din grupul său, dețin mai mult de 100 de nume de domenii pentru sau care cuprind marca ALIEXPRESS precum ar fi „www.aliexpress.com” sau „www.aliexpress.services”.

Numele de domeniu în litigiu <aliexpress.md> a fost înregistrat de către Pârât pe 30 octombrie 2020 și, conform dovezilor depuse ca Anexa 6 la Plângere, la momentul formulării Plângerii, acesta era direcționat pe o pagină de parcare unde era oferit spre vânzare publicului pentru suma de 8.000.000 ruble rusești (aproximativ 100.000 EUR).

#### **5. Susținerile Părților**

##### **A. Reclamantul**

Reclamantul susține că numele de domeniu în litigiu reproduce identic marca sa renumită ALIEXPRESS, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință.

De asemenea, Pârâtul a depus trei cereri de marcă care conțineau mărci notorii ale unor terți, cereri refuzate la înregistrare de către Oficiul Moldovean de Mărci.

Reclamantul solicită transferul numelui de domeniu în litigiu către el.

## B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns formal susținerilor Reclamantului, însă acesta a transmis mai multe comunicări și a solicitat respingerea remediilor cerute de către Reclamant în principal în temeiul următoarelor argumente:

- el este titularul dreptului asupra numelui de domeniu în litigiu care a fost dobândit de la Registrator și drepturile sale sunt protejate de reglementările naționale și internaționale;
- înregistrarea numelor de domenii se face pe baza principiului primul venit, primul servit și numele de domeniu în litigiu era disponibil la momentul înregistrării acestuia;
- la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, nimeni nu l-a informat cu privire la o marcă înregistrată anterior sau despre faptul că există o legătură între înregistrarea mărcilor și a numelor de domeniu aferente, de fapt consideră că mărcile și numele de domeniu sunt două lucruri diferite;
- este dispus să negocieze cu Reclamantul un transfer al numelui de domeniu în litigiu dar la un preț corect;
- cu privire la afirmația Reclamantului că a încercat să înregistreze mărci notorii ale unor terți, într-adevăr a încercat să înregistreze aceste mărci, iar Oficiul de Marci local a luat banii pentru taxe și a refuzat cererile acestuia, deși Pârâtul nu găsește astfel de mărci listate în registrul național al mărcilor.

## 6. Discuții și constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obține decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedește întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanțe:

- (i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar și duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerț cu privire la care reclamantul are drepturi; și
- (ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și
- (iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea credință.

Completul va analiza în continuare eventualul cumul al acestor circumstanțe.

### 6.1. Chestiune preliminară: limba procedurii

Plângerea a fost depusă în limba engleză. Limba Acordului de înregistrare este limba română. Pârâtul a depus comunicări în limba română.

Comunicările Centrului s-au făcut atât în engleză, cât și în română.

Reclamantul solicită ca limba de procedură să fie engleza în principal pentru că nu înțelege limba română și ar fi dezavantajat pe nedrept de faptul că trebuie să traducă toate documentele în limba română, precum și deoarece conținutul limitat de pe site-ul aferent numelui de domeniu în litigiu este în limba engleză.

Pârâtul solicită ca limba de procedură să fie limba română.

În conformitate cu paragraful 11 din Reguli, limba procedurii este limba acordului de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu, cu excepția cazului în care ambele părți convin altfel sau Completul stabilește altfel pe baza cererii uneia dintre părți. Un Complet poate decide ca procedura să se desfășoare într-o altă limbă decât cea din acordul de înregistrare atunci când este necesar din cauza circumstanțelor specifice ale cazului, cum ar fi, de exemplu, atunci când reclamantul nu înțelege limba acordului de înregistrare și astfel, ar fi dezavantajat pe nedrept de faptul că trebuie să traducă toate documentele implicate într-o astfel de procedură.

Luând în considerare obiectivul de a desfășura procedura cu celeritatea cuvenită, paragraful 10 din Regulile UDRP conferă Completului autoritatea de a conduce procedura într-o manieră pe care o consideră adecvată, asigurându-se totodată atât că părțile sunt tratate în mod egal, cât și că fiecărei părți i se acordă o oportunitate echitabilă de a-și prezenta cazul.

Completul este familiarizat cu ambele limbi și, prin urmare, este capabil să înțeleagă susținerile prezentate de părți în oricare dintre aceste două limbi.

Completul consideră că Reclamantul va fi dezavantajat dacă va fi necesar să traducă Plângerea în limba română, iar procedura va fi amânată în mod nejustificat. A se vedea secțiunea 4.5.1. din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia („[Selecția OMPI 3.0](#)”).

Cu toate acestea, Completul nu consideră că Pârâtul este suficient de familiarizat cu limba engleză, acordul de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu a fost încheiat în limba română și pentru toate cele de mai sus, Completul decide că limba română este limba procedurii.

## **6.2. Aspecte de fond:**

### **A. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie**

Completul constată că Reclamantul deține drepturi de marcă pentru ALIEXPRESS.

Numele de domeniu în litigiu reproduce marca Reclamantului identic.

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că indicatorii pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior („ccTLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, sunt în mod obișnuit irelevanți când evaluăm similaritatea dintre o marcă și un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din [Selecția OMPI 3.0](#).

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

### **B. Drepturi sau interese legitime**

Reclamantul susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obișnuit după numele de domeniu în litigiu și că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legătură cu o utilizare legitimă necomercială sau echitabilă sau o oferire a bunurilor și serviciilor cu bună credință.

Conform Politicii „când reclamantul demonstrează *prima facie* că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile și interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Dacă pârâtul nu reușește să aducă aceste dovezi, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element”. A se vedea secțiunea 2.1 din [Selecția OMPI 3.0](#).

Paragraful 4(c) din UDRP enumeră câteva circumstanțe prin care Pârâtul își poate demonstra drepturile sau interesele legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu, anume:

„(i) înainte de orice notificare a disputei, deținătorul numelui de domeniu a utilizat numele de domeniu sau un nume care corespunde numelui de domeniu în legătură cu oferirea de bunuri sau servicii cu bună credință;

(ii) deținătorul numelui de domeniu (ca persoană fizică, societate, sau altă organizație) a fost cunoscut în mod obișnuit după numele de domeniu, chiar dacă deținătorul nu a obținut niciun drept de marcă; sau

(iii) deținatorul numelui de domeniu desfășoară o activitate legitimă necomercială sau de bună credință în legătură cu numele de domeniu, fără intenția de a obține venit comercial prin redirectionarea greșită a consumatorilor sau pentru a prejudicia marca în cauză.”

În prezenta cauză numele de domeniu în litigiu încorporează identic marca Reclamantului și este oferit spre vânzare publicului. Acestea nu pot fi considerate dovezi care să demonstreze faptul că Pârâtul a făcut vreo utilizare de bună credință în legătură cu numele de domeniu în litigiu, sau că ar fi fost cunoscut după numele de domeniu în litigiu, sau că efectuează o utilizare necomercială legitimă sau echitabilă a numelui de domeniu în litigiu.

Pârâtului se apără susținând, printre altele, că numele de domenii sunt achiziționate pe baza principiului primul venit, primul servit. Asemenea susțineri nu pot fi acceptate în totalitate, întrucât acest principiu enunțat este aplicabil atâta timp cât nu se încalcă drepturile unui terț. Asemenea prevederi sunt incluse în mod expres în Acordul de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu semnat cu Registratorul, care stipulează la articolul 5, în special art. 5.2, că solicitantul este răspunzător pentru înregistrarea frauduloasă a unei mărci comerciale sau a proprietății intelectuale și Registratorul nu verifică dreptul beneficiarului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru înregistrarea și administrarea numelor de domenii selectate pentru înregistrare.

În plus, completele UDRP au constatat că, în general, numele de domenii identice cu marca comercială a reclamantului sugerează un risc ridicat de afiliere implicită. A se vedea secțiunea 2.5.1 din [Selectia OMPI 3.0](#).

Având în vedere cele de mai sus, Completul constată că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

### **C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință**

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru ALIEXPRESS cel puțin din 2009 și marca ALIEXPRESS și-a câștigat reputație la nivel mondial în ceea ce privește comerțul online. Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în octombrie 2020. Pe baza documentelor depuse, Completul constată că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu datorită semnificației sale de marcă comercială deținută de Reclamant.

Numele de domeniu în litigiu nu este utilizat în mod activ. Cu toate acestea, încă de la începutul UDRP, completele au constatat că neutilizarea unui nume de domeniu (inclusiv o pagină goală sau „în curând” sau o altă pagină similară inactivă) nu ar împiedica o constatare a relei-credințe în temeiul doctrinei deținerii pasive. Completul trebuie să examineze toate circumstanțele cazului pentru a determina dacă Pârâtul acționează cu rea-credință. Exemple de circumstanțe relevante considerate a fi indicatori ai relei-credințe includ gradul de distinctivitate sau reputația mărcii Reclamantului și eșecul Pârâtului de a furniza orice argument sau probă în favoarea sa, sau de a furniza vreo dovadă efectivă sau planificată de utilizare cu bună-credință. A se vedea secțiunea 3.3 din [Selectia OMPI 3.0](#).

În această cauză numele de domeniu în litigiu reflectă marca faimoasă a Reclamantului, Pârâtul nu a furnizat dovezi care să susțină vreo utilizare necomercială sau cu bună credință sau vreo explicație plauzibilă privind alegerea numelui de domeniu în litigiu sau a neutilizării sale.

În plus, numele de domeniu în litigiu a fost oferit spre vânzare publică pe un site web al unei terțe părți pentru echivalentul sumei de 100.000 EUR. În consecință, Completul consideră aplicabile circumstanțele enumerate la paragraful 4(b)(i) din Politică, care prevăd că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în primul rând în scopul vânzării sau transferului în alt mod a înregistrării numelui de domeniu către Reclamant sau concurenții săi pentru o sumă care depășește costurile documentate efectuate în legătură cu înregistrarea acestuia.

După cum este menționat în secțiunea 4 de mai sus, Pârâtul a încercat să înregistreze mărci care încorporează mărcile notorii ale unor terți. Aceasta poate fi considerată o altă dovadă a comportamentului de rea-credință.

În plus, completele UDRP anterioare au constatat în mod constant că simpla înregistrare a unui nume de domeniu care este identic sau asemănător și duce la confuzie cu marca notorie a unei terțe părți constituie, prin ea însăși, o prezumție de înregistrare cu rea-credință în sensul Politicii. A se vedea secțiunea 3.1.4 din [Selectția OMPI 3.0](#).

Având în vedere cele enumerate mai sus, Completul constată că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4 (a)(iii).

## 7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <aliexpress.md> să fie transferat Reclamantului.

*/Marilena Comănescu/*

**Marilena Comănescu**

Unic Membru

Data: 2 mai 2022