

DÉCISION DE L'EXPERT

Canva Pty Ltd contre Karim Benaadi
Litige n° DMA2023-0001

1. Les parties

Le Requérant est Canva Pty Ltd, représenté par SafeNames Ltd., Royaume-Uni.

Le Défendeur est Karim Benaadi, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <canvaprint.ma> enregistré le 18 février 2020.

Le prestataire Internet est ADK MEDIA.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Canva Pty Ltd auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 janvier 2023 par courrier électronique.

En date du 18 janvier 2023, 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 20 janvier 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 23 janvier 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 février 2023. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a notifié le défaut de réponse du Défendeur en date du 15 février 2023.

En date du 21 février 2023, le Centre a nommé Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. À cet effet, 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 qui offrent des services internet, exploitant une plateforme de conception de graphiques en ligne, fondée en 2012.

La plateforme CANVA de la Requérante est conçue pour offrir aux Internaute des services gratuits en ligne.

La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marques en cours de validité, sous les termes CANVA et CANVA PRINT dans plusieurs pays.

La Requérante est titulaire de la marque internationale CANVA enregistrée en date du 16 mars 2018 sous le numéro 1429641, protégée aussi au Maroc.

En date du 18 février 2020, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d'attente indiquant un contenu « à venir ».

Une lettre de mise en demeure a été envoyée par la Requérante au Défendeur par mail en date du 02 février 2022. Le Défendeur n'a pas donné de suite à cette lettre de mise en demeure.

5. Argumentation des parties

A. La Requérante

La Requérante invoque ses droits de marque sur la marque CANVA et CANVA PRINT et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux.

A l'appui de sa demande, la Requérante produit ses droits de marque, sur la base d'une requête en date du 18 janvier 2023 avec ses annexes, et rappelle, notamment :

Qu'elle est une plateforme de conception graphique en ligne, fondée en 2012. Les utilisateurs des services de la Requérante disposent de milliers d'images et de modèles parmi lesquels choisir lors de la création de conceptions graphiques.

Qu'elle offre des services à partir de son site Internet principal "www.canva.com".

Que la marque CANVA est bien connue dans le monde entier. Ses services sont offerts exclusivement en ligne, ce qui les rend intrinsèquement mondiaux.

Que sa plateforme en ligne est disponible dans environ 100 langues et accessible dans plusieurs pays.

Que dans le domaine de la conception graphique, la marque CANVA a acquis une notoriété considérable. Elle est fréquemment présentée dans des listes tierces rassemblant les meilleurs d'outils de conception graphique en ligne disponibles.

Qu'elle a lancé un service d'impression sous la marque CANVA PRINT en 2017. Le service "Canva Print" qui opère à partir de "www.canva.com/print", permet aux clients de concevoir et de commander (parmi de nombreux autres types de produits) des cartes de visite, des dépliants, des invitations, des cahiers, des affiches et des t-shirts.

Qu'elle détient un certain nombre de marques déposées pour le terme CANVA, couvrant de nombreux territoires à travers le monde et qu'elle est également titulaire de plusieurs enregistrements de marque pour CANVA PRINT et dont les numéros sont les suivants :

- La marque internationale n°1429641, CANVA, désignant aussi le Maroc, enregistrée le 16 mars 2018.
- La marque australienne n°1483138, CANVA, enregistrée le 29 mars 2012.
- La marque américaine n°4316655, CANVA, enregistrée le 9 avril 2013.
- La marque australienne n°2004675, CANVA PRINT, enregistrée le 22 avril 2019.
- La marque britannique n°UK00003396035, CANVA PRINT, enregistrée le 19 juillet 2019.
- La marque européenne n°018042224, CANVA PRINT, enregistrée le 20 septembre 2019.

Qu'elle est également titulaire de nombreux noms de domaine correspondant exactement à sa marque CANVA : <canva.biz>, <canva.club>, <canva.co.in>, <canva.fi>, <canva.us>, <canva.cn>.

La Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque CANVA, sur laquelle la Requérante a des droits au Maroc, et affirme que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque CANVA. La Requérante constate que l'extension ".ma" ne doit pas être prise en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque CANVA 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.

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

La Requérante constate que le Défendeur n'a enregistré aucune marque de commerce pour "canva", "canvaprint", et que le Défendeur n'a pas été autorisé par la Requérante à enregistrer ou à utiliser sa marque déposée CANVA. La Requérante réitère que le Défendeur n'est pas lié ou affilié à la Requérante et qu'il n'a pas reçu de licence ou de consentement pour utiliser la marque CANVA de quelque manière que ce soit.

La Requérante constate que le nom de domaine litigieux dirige vers une page Web "à venir". L'absence d'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne constitue ni un usage légitime, ni commercial, ni loyal au sens du Règlement.

La Requérante constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Requérante considère que le Défendeur ne pouvait pas ignorer que la Requérante a acquis une renommée et une reconnaissance mondiales au fil des années depuis sa création. Le site Web "www.canva.com" de la Requérante est disponible dans environ 100 langues et ses offres sont consultées par plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans 190 pays.

La Requérante constate que la sélection par le Défendeur d'un nom de domaine combinant sa marque CANVA au mot "print" reflète la connaissance réelle du Défendeur et sa tentative de capitaliser sur les offres de la Requérante de mauvaise foi.

La Requérante 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 12 février 2023 après la Notification de la demande et l'ouverture de la procédure alternative de résolution de litiges en date du 23 janvier 2023.

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 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 Requérante, et à l'absence d'une réponse 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 le Requérant a des droits

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque internationale CANVA dont la Requérante est titulaire sous le numéro 1429641 désignant aussi le Maroc. Le nom de domaine litigieux est quasiment identique à la marque CANVA.

L'Expert considère que l'adjonction du terme "print" n'empêche pas d'écarter la similarité prêtant à confusion entre les marques sur lesquelles la Requérante a des droits et le nom de domaine litigieux.

L'Expert considère, aussi, 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 Requérante a des droits et le nom de domaine litigieux.

Au vu de ces circonstances, l'Expert considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque CANVA et que, par conséquent, 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 Requérante dispose, notamment, du droit exclusif d'utilisation de la marque CANVA et le nom de domaine <canva.com>.

Le Défendeur n'est en aucune manière affilié à la Requérante et n'a jamais été autorisé par elle à enregistrer et/ou utiliser la marque CANVA comme nom de domaine.

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

De plus, la composition du nom de domaine 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 Requérante que :

Compte tenu de la notoriété de la Requérante, le Défendeur ne peut prétendre ignorer l'existence de la Requérante et/ou de sa marque CANVA et au-delà CANVA PRINT.

Le Défendeur a enregistré le 18 février 2020 le nom de domaine litigieux en profitant de la notoriété de la Requérante.

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.

L'Expert considère donc que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine sont de mauvaise foi.

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

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 litigieux <canvaprint.ma>.

/Abid Kabadi/

Abid Kabadi

Expert

Le 28 février 2023