

DÉCISION DE L'EXPERT

Meta Platforms, Inc. et Meta Platforms Technologies, LLC contre Mountasser El Alaoui et Amine Gessous
Litige n° DMA2023-0005

1. Les parties

Les Requérantes sont Meta Platforms, Inc. et Meta Platforms Technologies, LLC, Etats-Unis d'Amérique représenté par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

Les Défendeurs sont Mountasser El Alaoui, Maroc et Amine Gessous, Maroc.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine litigieux <metaction.ma> et <oculusquest.ma> enregistrés respectivement le 19 avril 2022 et le 10 février 2023.

Le prestataire Internet est ADK MEDIA dument 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. et Meta Platforms Technologies, LLC 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 avril 2023 par courrier électronique.

En date du 27 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 28 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 22 mai 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 juin 2023. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du Défendeur le 16 juin 2023.

En date du 3 juillet 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

Meta Platforms, Inc. est une entreprise américaine, précédemment dénommée Facebook Inc., et ce, jusqu'au 28 octobre 2021, spécialisée dans la technologie sociale, exploitant des plateformes telles que Facebook, Instagram, Whatsapp ou Meta Quest. Meta Platforms, Inc. entend développer le métavers et aider les Internautes à vivre des expériences sociales en ligne.

Meta Platforms Technologies, LLC détient les droits de propriété Intellectuelle afférents aux technologies détenues par Meta Platforms et qu'elle était connue auparavant sous le nom Oculus VR LLC, puis Facebook Technologies LLC.

Les Requérantes ont enregistré les marques suivantes comprenant les termes OCULUS, OCULUS QUEST et META dans de nombreux pays, y compris au Maroc et notamment :

- La marque marocaine n°178553, OCULUS, enregistrée le 20 septembre 2016;
- La marque américaine n°5788053, OCULUS, enregistrée le 25 juin 2019;
- La marque de l'Union européenne n°014185441, OCULUS, enregistrée le 17 décembre 2015;
- La marque américaine n°6396992, OCULUS QUEST, enregistrée le 22 juin 2021;
- La marque de l'Union européenne n°017961689, OCULUS QUEST, enregistrée le 22 mai 2020;
- La marque marocaine n°235821, META, enregistrée le 29 décembre 2021;
- La marque américaine n°5548121, META, enregistrée le 28 août 2018 et cédée à Meta Platforms Inc. le 26 octobre 2021;
- La marque andorrane n°43626, META, enregistrée le 3 janvier 2022; et
- La marque monégasque n°2200039, META, enregistrée le 8 février 2022.

Les Requérantes détiennent plusieurs noms de domaine, dont les noms de domaine suivants enregistrés entre les années 1991 et 2022 :

- <workplacefrommeta.com>
- <facebookfrommeta.com>
- <instagramfrommeta.com>
- <jobsatmeta.com>
- <meta.com>
- <meta.day>
- <meta.new>
- <novifrommeta.com>
- <questfrommeta.com>
- <whatsappfrommeta.com>

Les Défendeurs ont enregistré les noms de domaine litigieux suivants sous l'extension nationale ".ma":

- <oculusquest.ma> le 10 février 2023, qui, selon les Requérantes, renvoie au moment du dépôt de la demande vers un site en français fournissant des informations et proposant à la vente les casques de réalité virtuelle des Requérantes. Il inclut également des vidéos disponibles sur la page YouTube des Requérantes et des images présentes sur le site officiel des Requérantes. Le site Internet mentionne la société Metaction SARL et inclut ses coordonnées, notamment le courriel et le numéro de téléphone;

- <metaction.ma> le 19 avril 2022, qui, selon les Requérantes, renvoie vers un site Internet proposant à la vente des casques de réalité virtuelle “Metaction” et des services de formation et de conseil en réalité virtuelle. Le site n’est plus accessible au 10 juillet 2023.

Avant l’ouverture de la présente procédure, les Requérantes ont adressé un courriel de mise en demeure à Monsieur Amine Gessous, le 24 janvier 2023, l’invitant à transférer les noms de domaine litigieux au profit de la Requérante, Meta Platforms, Inc. (ci-après, Meta) et de ne plus faire usage des signes, logos, noms de domaine, dénominations sociales, ou marque identique ou similaire susceptible de créer une confusion avec les signes, logos, noms de domaine ou marques des Requérantes.

Par courriel du 30 janvier 2023, Monsieur Mountasser El Alaoui les informait être le titulaire des noms de domaine litigieux et le seul interlocuteur et de sa volonté de vendre les noms de domaine litigieux.

Les Requérantes ont répondu par un courriel du 8 février 2023 réitérant leur demande de transfert, courriel qui n’a reçu aucune réponse.

C’est dans ces conditions que la présente instance a été engagée.

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

Les Requérantes sollicitent le transfert des noms de domaine <oculusquest.ma> et <metaction.ma> en leur faveur.


A l’appui de leur demande, elles produisent des annexes permettant d’établir ce qui suit :

Les Requérantes soutiennent avoir développé une renommée mondiale en lien avec leurs logiciels et appareils de réalité Virtuelle, notamment des casques de réalité virtuelle, connus sous le nom d’“Oculus Rift S” ainsi qu’“Oculus Quest” et “Oculus Quest 2”.

Les Requérantes se prévalent d’une forte présence en ligne, notamment 78 millions de “j’aime” sur la page Facebook de “Meta” et 2,8 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Elles soutiennent que Meta compte environ 13,8 millions d’abonnés sur Twitter, en plus des réseaux sociaux LinkedIn et Youtube.

Meta Platforms Inc., anciennement Facebook INC., créée en 2004, est une société cotée en bourse, qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 116,6 milliards de dollars et qui a investi dans plusieurs plateformes de réseaux sociaux et d’intelligence artificielle. Il s’agit d’une entreprise présente au niveau international et qui connaît incontestablement une renommée mondiale.

Meta Platforms Technologies LLC, créée en 2012 sous OCULUS VR LLC, puis connue sous Facebook Technologies LLC, détient les droits de propriété intellectuelle afférents aux technologies détenues par Meta Platforms Inc. Cette société commercialise des casques de réalité virtuelle, connus d’abord sous “Oculus Rift S”, puis “Oculus Quest” puis “Meta Quest”, cette dernière dénomination étant utilisée depuis début 2022. En 2021, dix millions de casques Oculus Quest 2 ont été vendus à travers le monde.

Les Requérantes disposent également de la marque figurative américaine n°6364710 (), enregistrée le 25 mai 2021.

Elles considèrent que les noms de domaine enregistrés par les Défendeurs portent atteinte à leurs droits sur les marques susvisées. Elles soutiennent que l’adjonction du terme “quest” et de l’abréviation du terme “action” au sein des noms de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter le risque de similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques des Requérantes.

Elles soulèvent, qu'au contraire, l'adjonction du terme "quest" renforce le risque de confusion car il fait référence à la fois aux produits commercialisés par les Requérantes et aux marques OCULUS QUEST dont elles disposent.

Les Requérantes considèrent que l'adjonction de l'extension nationale ".ma" n'est pas de nature à écarter le risque de similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine et leurs marques.

Les Requérantes relèvent que le site Internet <oculusquest.ma> propose les casques de réalité virtuelle des Requérantes à la vente, et inclut des vidéos disponibles sur la page YouTube des Requérantes et des images présentes sur son site Internet, sans mention de l'absence de lien entre les Défendeurs et les Requérantes. Le nom de domaine litigieux comprend néanmoins des coordonnées associées au nom de domaine <metaction.ma> et le nom de la société Metaction SARL.

Le nom de domaine litigieux <metaction.ma>, quant à lui, renvoie vers un site qui propose à la vente des casques de réalité virtuelle nommés "Metaction", considérant qu'il s'agit de visuels de son site Internet sur lesquels est apposé un signe comprenant la dénomination "Metaction" ainsi qu'un logo, sans hyperlien permettant la vente desdits casques.

Les Requérantes avancent que le site en question propose des services de formation et inclut des vidéos disponibles sur la page YouTube des Requérantes, sans mention de l'absence de lien entre les Défendeurs et les Requérantes.

Elles considèrent que les signes utilisés sur les sites associés aux noms de domaine litigieux consistent en des versions modifiées de la marque figurative des Requérantes.

Les Défendeurs ne sont pas affiliés aux Requérantes, et n'ont jamais été autorisés à utiliser et/ou enregistrer les marques OCULUS et META y compris en tant que nom de domaine ni à distribuer ou commercialiser les produits des Requérantes.

Les Requérantes en concluent que les Défendeurs n'ont pas utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Elles relèvent que les Défendeur ne sont pas connus sous les noms de domaine litigieux.

Les Requérantes soutiennent enfin que les Défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, puisqu'il s'agit de marques distinctives et connues à travers le monde. Il est ainsi hautement improbable que les Défendeurs ne connaissent pas leur existence et les droits des Requérantes, l'objectif étant d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d'Internet sur un site Internet lui appartenant proposant à la vente les produits des Requérantes, en créant une probabilité de confusion avec les marques des Requérantes.

B. Défendeur

Les Défendeurs n'ont pas répondu aux arguments des Requérantes.

6. Discussion et conclusions

En vertu de l'article 2(a) du Règlement, les Requérantes sont tenues 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(a) du Règlement et eu égard aux éléments produits à l'appui de la demande par le requérant, et à l'absence de réponse du défendeur, l'Expert conclut à ce qui suit :

A. Question préliminaire : La consolidation des requérants et défendeurs

Il ressort de la demande que celle-ci est introduite par deux personnes morales distinctes contre deux personnes physiques distinctes, à l'encontre de deux noms de domaine litigieux.

Les Requérantes sollicitent la consolidation des Requérantes et des Défendeurs sur la base des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés Principes UDRP ou UDRP).

Les Requérantes ont déposé leur demande sur le fondement du Règlement. Celui-ci n'aborde pas la question de consolidation des parties, mais ne l'exclut pas.

Il est admis que la référence à la jurisprudence UDRP concerne des notions existant dans le Règlement (*Carrefour SA contre Oussama Laroussi*, Litige OMPI No. DMA2022-0004).

Il ressort néanmoins de la jurisprudence du «.ma » que l'expert peut statuer dans le cadre de décisions relatives aux noms de domaine «.ma » comprenant plusieurs requérants ou plusieurs défendeurs (*Novartis AG contre Konnectic et Ahmed Khattabi*, Litige OMPI No. DMA2020-0001, *Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.A.R.L. contre IP2S*, Litige OMPI No. DMA2017-0004).

Une même demande peut également porter sur plusieurs noms de domaine (*KIKO S.P.A. contre Mohamed Guelzim*, Litige OMPI No. DMA2017-0003).

En l'espèce, l'Expert relève ce qui suit :

- Meta Platforms Technologies LLC est une filiale de Meta Platforms, Inc. (Meta) Elle détient des droits de propriété intellectuelle afférents à des technologies détenues par Meta. Les deux sociétés subissent un préjudice commun de l'enregistrement des noms de domaine litigieux;
- Les Noms de Domaine étaient initialement enregistrés au nom du Défendeur Amine Gessous;
- Aujourd'hui, les deux noms de domaine sont enregistrés sous deux noms différents. Néanmoins, suite au courrier adressé à Amine Gessous par le Requérant, c'est Mountasser El Alaoui qui a répondu, le 30 janvier 2023, en réclamant la titularité des deux noms de domaine litigieux;
- Le site Internet auquel renvoie le nom de domaine <oculusquest.ma> indique qu'il est géré par la société Metaction SARL au sein de laquelle travaillent les titulaires des deux noms de domaine litigieux;
- Les deux sites Internet comprennent le même numéro de téléphone et le même courriel;
- Les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés auprès du même prestataire et les titulaires des noms de domaine litigieux ont fourni le même numéro de téléphone lors de l'enregistrement;
- Les noms de domaine litigieux sont hébergés sur le même serveur;

- Les deux sites Internet portent, pour l'un, sur la commercialisation des casques de réalité virtuelle, et l'autre sur, en plus de la commercialisation des mêmes casques, le conseil et la formation dans l'utilisation desdits casques;
- Les mêmes griefs sont portés à l'encontre des titulaires des deux noms de domaine litigieux.

Dans ces circonstances, et en l'absence d'objection de la part des Défendeurs, il semble à l'Expert, dans l'intérêt de la procédure, de traiter les demandes de manière concomitante et de statuer en faveur de la consolidation des Requérantes et des Défendeurs. Au regard des éléments produits par les Requérantes et les communications reçues par le Centre dans le cadre de cette procédure, l'Expert considère que les Défendeurs nommés sont, en fait, sous un contrôle commun. Il sera fait référence à la Requérante et au Défendeur au singulier dans le cadre de la présente décision.

B. 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 dispose de plateformes Internet et de sites Internet utilisés par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Les casques de réalité virtuelle de la Requérante sont vendus au niveau international, avec 10 millions de casques Oculus Quest 2 vendus en 2021.

La Requérante dispose de plusieurs noms de domaine comprenant les termes "meta" ou "quest" et a également enregistré les marques marocaines suivantes :

- La marque marocaine n°178553, OCULUS, enregistrée le 20 septembre 2016;
- La marque marocaine n°235821, META, enregistrée le 18 mars 2022;

Les noms de domaine litigieux reproduisent la marque META dans son entièreté avec l'adjonction du terme "action" et la marque OCULUS avec l'adjonction du terme "quest" et de l'extension nationale ".ma".

Il ressort des annexes produites par la Requérante que les noms de domaine litigieux enregistrés par le Défendeur dirigent vers des sites Internet proposant à la vente les casques de réalité virtuelle sous la marque appartenant à la Requérante. Il n'est aucunement fait mention de l'absence d'affiliation ou de lien entre les titulaires de ces sites Internet et la Requérante.


Il est admis que l'adjonction d'un terme au sein de noms de domaine litigieux reproduisant une marque ne change en rien à la similitude prêtant à confusion avec la marque (*Carrefour SA contre Carrefour Assurance*, Litige OMPI No. DMA2022-0002; *Kiko SPA contre Mohamed Guelzim*, Litige OMPI No. DMA2017-0003).

Ceci, d'autant plus que la Requérante dispose de nombreux noms de domaine litigieux comprenant les marques susvisées avec adjonction de divers termes.

L'ajout du code de pays ".ma" qui n'a qu'un rôle technique et n'altère en rien le risque de similitude prêtant à confusion engendré (*Orange Brand Services Limited contre Mehdi Tahri*, Litige OMPI No. DMA2019-0002; *Meta Platforms, Inc. contre Ali Safar*, Litige OMPI No. DMA2022-0001).

Dès lors, l'Expert considère que les critères prévus à l'article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.

C. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rapportant

D'une part, il ressort de l'examen des annexes produites au soutien de la demande que la Requérante dispose de droits de propriété intellectuelle exclusifs sur les marques verbales OCULUS et META ainsi qu'une marque figurative en la forme d'un stade :  .

D'autre part, il est évident que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux, qu'il ne prouve pas avoir procédé à l'enregistrement de marques ou de droits autres sur les termes inclus dans les noms de domaine litigieux et n'apporte pas la preuve d'un lien entre les noms de domaine litigieux et une offre légitime de produits ou de services.

Le Défendeur n'est pas affilié à la Requérante et ne dispose d'aucune autorisation de ce dernier pour utiliser les marques META et OCULUS ou les visuels et vidéos que contiennent les sites Internet.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux, le 19 avril 2022 et le 10 février 2023, tentant de profiter de la notoriété de la marque de la Requérante. Le Défendeur n'apporte pas la preuve d'un droit sur les noms de domaine ou d'un intérêt légitime s'y rapportant.

Il ne saurait prétendre ignorer l'existence des marques META et OCULUS ni leur propriétaire, puisqu'il utilise des vidéos et images appartenant à la Requérante.

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante et n'a apporté aucune preuve dans ce sens. Il est également établi sur base des annexes produites qu'il a manifesté sa volonté de vendre les noms de domaine à la Requérante.

Dès lors, l'Expert considère que les critères prévus à l'article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.

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

La Requérante considère que les noms de domaine litigieux sont enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

Il est admis que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi peut résulter de circonstances indiquant qu'un défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine contesté principalement dans le but de vendre, de louer ou de transférer autrement l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque ou à un concurrent du requérant, moyennant une contrepartie.

En l'espèce, dès réception d'un courriel de la part de la Requérante, le Défendeur a exprimé sa volonté de vendre les noms de domaine litigieux.

Ceci peut résulter également du fait qu'en utilisant les noms de domaine litigieux, le Défendeur a intentionnellement tenté d'attirer, à des fins commerciales, des Internautes sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque de la Requérante quant à l'affiliation du site Internet.

La Requérante a établi l'existence des deux sites Internet suivants :

- Le site Internet accessible par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux <oculusquest.ma> qui propose à la vente des casques de réalité virtuelle de marque OCULUS et des accessoires, dont il n'est pas établi qu'ils font effectivement objet de vente en ligne. Ce site Internet affiche les coordonnées de la société Metaction SARL.
- Le site Internet accessible par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux <metaction.ma> proposant des prestations de formation et de conseil en réalité virtuelle.

La Requérante a démontré que ses marques bénéficient d'une forte présence sur Internet, qu'elles sont distinctives et bien connues dans le monde entier. De plus, les marques de la Requérante ont été enregistrées au Maroc bien avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante lorsqu'il a enregistré les noms de domaine litigieux étant donné qu'il a reproduit la marque, le logo et les images et vidéos provenant des plateformes de la Requérante.

L'Expert considère que l'enregistrement des noms de domaine litigieux incorporant les marques notoires META et OCULUS de la Requérante, sans clarifier sur les sites Internet l'absence de lien entre le titulaire des noms de domaine et le titulaire des marques suggère une mauvaise foi du Défendeur. Le Défendeur peut ainsi atteindre une clientèle auprès de laquelle la Requérante est particulièrement reconnue, en utilisant la réputation de la Requérante et la notoriété de sa marque, en détournant les Internautes recherchant les produits de marque de la Requérante vers son propre site Web à des fins lucratives. De plus, l'Expert considère que l'utilisation passive actuelle du nom de domaine litigieux <metaction.ma> n'empêche pas de qualifier l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi (*Canva Pty Ltd contre Karim Benaadi*, Litige OMPI No. DMA2023-0001; *Dama S.p.A. contre Reda Akhiad*, Litige OMPI No. DMA2022-0005).

Le Défendeur n'a pas nié les allégations de mauvaise foi de la Requérante et n'a pas répondu à ses arguments.

Par conséquent, la Requérante a satisfait aux exigences du troisième élément du paragraphe 4(a) du Règlement.

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 la transmission au profit de la Requérante Meta Platforms, Inc. des noms de domaine litigieux <oculusquest.ma> et <metaction.ma>.

/Zineb Naciri Bennani/

Zineb Naciri Bennani

Expert

Le 17 juillet 2023