

DÉCISION DE L'EXPERT

Puma SE contre Anouar Mohamed Eljaouhari
Litige n° DMA2023-0012

1. Les parties

Le Requérant est Puma SE, Allemagne, représenté par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, Allemagne.

Le Défendeur est Anouar Mohamed Eljaouhari, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <puma.ma> enregistré le 20 janvier 2019.

Le prestataire Internet est ARCANES TECHNOLOGIES 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 Puma SE auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”), en date du 19 décembre 2023 par courrier électronique.

En date du 21 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à ANRT aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 22 décembre 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 8 janvier 2024. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 janvier 2024.

Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse.

Le Centre a donc transmis au Défendeur une notification d'un défaut du Défendeur le 31 janvier 2024.

En date du 7 février 2024, le Centre nommait M. Abid Kabadi 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

Le Requéran est propriétaire de plusieurs marques PUMA dans plusieurs pays, y compris le Maroc, enregistrées et en cours de validité.

Le Requéran détient notamment la marque marocaine PUMA No. 93861 enregistrée le 1^{er} octobre 2004.

En date du 20 janvier 2019, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et celui-ci dirige vers une page parking du prestataire Internet.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Tout d'abord, le Requéran constate que, le nom de domaine litigieux <puma.ma> est identique à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le Requéran a des droits protégés au Maroc.

A l'appui de sa demande, le Requéran confirme qu'il est le propriétaire de plusieurs marques PUMA protégées au Maroc.

Les produits du Requéran sont vendus dans plusieurs magasins multimarques et en ligne. Les produits sont par exemple vendus sur Planet Sport California Mall, Casablanca, Planet Sport Carre Eden, Marrakesh, Planet Sport, City Mall, Tangier, Planet Sport Kenitra - Open Air Shopping Area, Planet Sport Arribat Center, Rabat.

Les marques PUMA ont acquis une telle réputation dans le monde entier qu'elle dépasse le public concerné par les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées.

Le nom de domaine litigieux <puma.ma> est identique aux marques PUMA du Requéran car le nom de domaine litigieux se compose uniquement de l'élément verbal "PUMA". L'utilisateur du site web établit automatiquement un lien entre le site web et le Requéran.

Ensuite, le Requéran confirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Conformément au paragraphe 2(c)(i) du Règlement, il n'existe aucune preuve de l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n'est pas non plus "communément connu par" le nom de domaine litigieux, paragraphe 2(c)(ii). Compte tenu de l'histoire et du succès économique du groupe du Requéran sous la marque PUMA, ce signe est exclusivement associé au groupe du Requéran dans le monde entier. Le Défendeur devait être parfaitement conscient de ce fait lorsqu'il a demandé l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'un usage légitime non commercial ou loyal. Le nom de domaine litigieux constitue une violation des marques susmentionnées.

Le Défendeur a plutôt l'intention d'utiliser le nom de domaine litigieux à des fins commerciales, de manière trompeuse, pour détourner les consommateurs ou pour ternir la marque de produits ou de services en cause.

Enfin, le Requéran confirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, de sorte que le Défendeur ne peut prétendre à aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

En effet, le nom de domaine litigieux semble avoir été enregistré principalement dans le but de vendre, de louer ou de transférer de toute autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requéran ou à un concurrent de ce Requéran, pour un prix supérieur au montant des frais que le Défendeur a payé pour l'enregistrement. En outre, le Défendeur tente manifestement d'empêcher le Requéran d'enregistrer un nom de domaine incorporant sa marque avec le domaine de premier niveau national ("ccTLD") au Maroc.

En utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur tente intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, les Internauts vers son site web en créant un risque de confusion avec la marque du Requéran quant à la source du site web du Défendeur.

Le Requéran a demandé le transfert du nom de domaine litigieux à son égard.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a répondu ni au Requéran, ni au Centre dans le délai fixé au 28 janvier 2024 après l'ouverture de la procédure alternative de résolution de litige en date du 8 janvier 2024.

6. Discussion

En vertu de l'article 2 du Règlement, le Requéran est tenu 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 le Requéran 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 le Requéran, et à l'absence de 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 Requéran a des droits

Le nom de domaine litigieux <puma.ma> reproduit intégralement les marques PUMA dont le Requéran est titulaire. L'Expert considère 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 la marque sur laquelle le Requéran a des droits légitimes et au-delà le nom de domaine litigieux et revendiqué.

Au vu de 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

Il découle de l'examen des pièces du dossier du Requérant que :

- Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d'utilisation de plusieurs marques PUMA.
- Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requérant et n'a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque PUMA comme nom de domaine.
- Le Défendeur, ne peut prétendre ignorer l'existence du Requérant ou de ses droits légitimes antérieurs sur les marques PUMA.
- Le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'un usage légitime non commercial en relation avec le terme "puma" qui désigne l'animal.

Le Défendeur a enregistré le 20 janvier 2019 le nom de domaine litigieux, en profitant de la notoriété des marques du Requérant.

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

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

L'Expert considère que le Défendeur ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le nom de domaine litigieux <puma.ma> est identique aux marques du Requérant. En effet, les marques du Requérant ont été protégées et enregistrées au Maroc bien avant l'enregistrement en 2019 du nom de domaine litigieux.

En vertu de l'article 2(b)(iv) du Règlement, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins commerciales, 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.

Aussi, il découle de l'examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie.

L'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

De l'examen des pièces versées par le Requérant à l'appui de sa demande, et considérant l'absence de réponse du Défendeur, l'Expert conclut :

- Que le Requérant a produit des arguments qui satisfont à l'ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits sur le nom de domaine litigieux <puma.ma>.
- Que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la deuxième condition de l'article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la troisième condition de l'article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi, est remplie.

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

/Abid Kabadi/

Abid Kabadi

Expert

Le 12 Février 2024