

DÉCISION DE L'EXPERT

bioMérieux contre Mohammed Jaouhari

Litige n° DMA2023-0002

1. Les parties

Le Requérant est la société bioMérieux, représenté par Plasseraud IP, France. (ci-après le "Requérant").

Le Défendeur est Monsieur Mohammed JAOUHARI. (ci-après le "Défendeur").

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <biomerieux.co.ma> enregistré le 10 février 2023.

Le prestataire Internet est NINDO, 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 bioMérieux par courrier électronique le 3 mars 2023 auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre").

En date du 8 mars 2023, le Centre a adressé à l'"ANRT" une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 17 mars 2023, l'"ANRT" a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié et a confirmé que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le "Règlement") et 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 29 mars 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 avril 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 21 avril 2023.

En date du 15 mai 2023, 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

Le Requéran est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis 1988 et utilise publiquement la dénomination sociale "Biomerieux" depuis cette date.

Le Requéran est titulaire de nombreuses marques sur le signe "Biomerieux" (verbales et/ou semi-figuratives) dans le monde entier, y compris au Maroc, parmi lesquelles :

- Marque internationale BIOMERIEUX n° 933 598, enregistrée le 12 juin 2007 en classes 1, 5, 9 et 10, sous priorité de l'enregistrement de la marque française n° 06 3 470 357 en date du 1er juin 2007;
- Marque internationale BIOMERIEUX n° 1392389, enregistrée le 25 octobre 2017 en classes 35, 37, 41, 42 et 44;
- Marque internationale BIOMERIEUX n° 1478156, enregistrée le 4 juin 2018 en classes 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 et 44,

Le Requéran ou ses filiales, est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme "Biomerieux", seul ou combiné avec d'autres éléments, dont <biomerieux.ma> enregistré le 15 mars 2018

Le Requéran exploite la dénomination "Biomerieux", à titre commercial en relation avec des solutions de diagnostic.

Ayant constaté que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine <biomerieux.co.ma> le 10 février 2023 et que ce nom de domaine redirige vers aucun site actif, le Requéran a déposé la présente demande auprès du Centre.

C'est dans ces conditions que la présente procédure a été engagée.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran fait valoir que:

- 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. Le Requéran est titulaire de plusieurs marques sur le signe « Biomerieux », signe reproduit dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux qui n'en diffère que par l'ajout de l'extension ".co.ma";
- Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache car, selon le Requéran, le nom de domaine ne correspond pas au nom du Défendeur ni à quelque marque enregistrée au nom du Défendeur. Le Requéran n'a jamais donné son accord pour l'utilisation de sa marque dans un enregistrement de nom de domaine ou de toute autre manière. Il y aurait un risque de confusion et d'affiliation avec la marque car il s'agit d'une marque intrinsèquement distinctive, notoire et exclusivement liée au Requéran;
- Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi car en raison du caractère intrinsèquement distinctif et exclusivement lié au Requéran du terme « Biomerieux » et à la notoriété de la marque du Requéran, le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de l'association de ce terme avec le Requéran lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le nom de domaine est également utilisé de mauvaise foi car le nom de domaine ne redirige vers aucun site actif. La détention passive peut être considérée comme un usage de mauvaise foi sur le fondement de la doctrine de la détention passive.

Le Requérant conclut qu'en conséquence, tous ces éléments constituent une preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi du Défendeur, conformément à l'article 2(a)(iii) du Règlement.

Le Requérant demande donc que le nom de domaine litigieux lui soit transmis.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a présenté aucun argument en réponse aux allégations du Requérant dans le cadre de la présente procédure.

L'Expert doit donc considérer que le Défendeur n'a apporté aucune explication de nature à défendre sa position.

6. Discussion

L'Expert note que conformément au Règlement et à la Charte, lorsque le litige porte sur un nom de domaine ".ma" ayant trait aux marques de fabrique, de commerce ou de service protégées au Maroc, le titulaire est tenu de se soumettre à la procédure alternative de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine ".ma" ».

Conformément à la Charte, le Règlement est applicable aux noms de domaine ".ma" ayant trait à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc. Il régit la procédure alternative de résolution de litiges entre un requérant et un défendeur concernant un nom de domaine ".ma". Le Règlement s'applique à l'ensemble des noms de domaine enregistrés auprès de l'ANRT. Le Défendeur s'y soumet en acceptant les conditions de la décision de nommage.

L'article 21(a) du Règlement prévoit que : "L'expert statue sur la demande au vu des écritures et des pièces déposées par les deux parties, dans le respect du présent règlement." Il est également rappelé que le Règlement, dispose en son article 21(c) que "l'expert fait droit à la demande du requérant lorsque les trois éléments de l'article 2(a) suivants sont réunis":

- (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

Il appartient donc à l'Expert, au vu des arguments et preuves soumis par les parties, de vérifier si l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits du Requérant, protégés au Maroc et dans l'affirmative, si le Requérant est fondé à solliciter la transmission à son profit du nom de domaine.

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 Requérant souligne que le nom de domaine enregistré par le Défendeur reproduit dans son intégralité sa marque BIOMERIEUX en tant qu'élément unique. Il ne diffère de la marque BIOMERIEUX que par l'adjonction de l'extension de code pays ".co.ma".

L'Expert note que le nom de domaine litigieux <biomerieux.co.ma>, reproduit intégralement la marque BIOMERIEUX du Requérant.

De plus, le Requéran estime à juste titre que la simple adjonction de l'extension de code de pays ".co.ma" doit être ignorée car elle ne joue qu'une fonction technique tel qu'affirmé dans les jurisprudences récentes citées (*Meta Platforms, Inc. contre Ali Safar*, Litige OMPI No. [DMA2022-0001](#), *Novartis AG contre Konnectic, Ahmed Khattabi*, Litige OMPI No. [DMA2020-0001](#))

Ainsi, l'Expert considère que l'adjonction de l'extension de code de pays ".co.ma" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude prêtant à confusion entre les marques sur lesquelles le Requéran a des droits et le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, l'Expert considère que la condition 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

Selon le Requéran, le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom du Défendeur ni à quelconque marque enregistrée au nom du Défendeur et il n'a jamais donné son accord pour l'utilisation de sa marque dans un enregistrement de nom de domaine ou de toute autre manière. Il ne s'agit pas non plus d'un usage loyal ou non commercial réalisé de bonne foi du nom de domaine contesté en relation avec des biens et services car le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé.

Le Défendeur n'a justifié, dans le cadre de la présente procédure d'aucun droit sur le nom « Biomerieux »

Le Requéran a vérifié que le Défendeur n'est titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le nom « Biomerieux ». Il ne ressort pas de pièces versées aux débats que le Défendeur fasse un usage commercial de ce nom pouvant légitimer un enregistrement à titre de nom de domaine.

Le Défendeur n'a jamais été autorisé par le Requéran à enregistrer et/ou utiliser sa marque BIOMERIEUX dans le cadre de l'enregistrement d'un nom de domaine. Cet enregistrement à titre de nom de domaine sans autorisation et sans droit sur la marque du Requéran ne peut qu'avoir été effectué de façon déloyale et en privant du même coup le Requéran de son droit légitime d'exploiter celui-ci dans la zone ".ma".

L'Expert considère donc 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

Etant considéré que la marque BIOMERIEUX est distinctive et exclusivement liée au Requéran.

Le Requéran soulève que l'utilisation du nom de domaine est une utilisation de mauvaise foi car il ne dirige vers aucun site actif.

Or, il est de jurisprudence constante qu'un site web inactif peut être reconnu comme une preuve de mauvaise foi dans certaines circonstances, en particulier lorsque ce dernier est identique à la marque du Requéran (voir en ce sens *Meta Platforms, Inc. contre Ali Safar*, Litige OMPI No. [DMA2022-0001](#); *Carrefour SA contre Carrefour Assurance*, Litige OMPI No. [DMA2022-0002](#) et *Enel S.p.A. contre Clic Events*, Litige OMPI No. [DMA2021-0002](#)).

Ainsi, l'Expert estime que le fait que le nom de domaine ne dirige pas vers un site internet actif démontre une utilisation de mauvaise foi par le Défendeur.

Dans le cas présent il ressort de l'analyse des faits et des pièces du dossier que bien qu'ayant été informé des droits du Requéran sur le nom « Biomerieux », le Défendeur n'a pas jugé utile de légitimer son comportement et s'est abstenu de toute action visant à rétablir le Requéran dans ses droits.

Cette rétention injustifiée du nom de domaine doit s'analyser au cas particulier comme un acte d'usage de mauvaise foi du nom de domaine, privant le Requéran de la possibilité d'en disposer.

Indépendamment des arguments avancés par le Requéant, l'Expert considère que cette utilisation passive du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requéant.

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

Le Requéant ayant justifié être titulaire de droits de marque sur le signe « Biomerieux », l'Expert considère que le Requéant est fondé à solliciter la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.

7. Décision

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

/Nesrine Roudane/

Nesrine Roudane

Expert

Le 16 juin 2023