

DÉCISION DE L'EXPERT

Subway IP LLC contre Abdelghani Lazzouzi
Litige No. DMA2023-0008

1. Les parties

Le Requérant est Subway IP LLC, Etats Unis d'Amérique, représenté par Saba & Co. IP, Liban (ci-après le "Requérant").

Le Défendeur est Abdelghani Lazzouzi, Maroc (ci-après le "Défendeur").

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <subway.ma> enregistré le 25 janvier 2016.

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 déposée par Subway IP 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 31 juillet 2023 par courrier électronique.

En date du 2 août 2023, le Centre a adressé une requête l'ANRT une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 3 août 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 18 août 2023. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 septembre 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 13 septembre 2023.


En date du 26 septembre 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

Subway IP LLC est une franchise de restauration rapide américaine privée qui vend principalement des sandwichs, des salades et des boissons.

Subway détient à travers le monde, y compris au Maroc, les droits suivants de sa marque SUBWAY :

- La marque Marocaine SUBWAY enregistrée sous le numéro 205552 et déposée le 18 juin 2019 dans la classe 43.
- La marque Marocaine  enregistrée sous le numéro 1026481 le 3 septembre 2009 dans la classe 43.

Les principaux produits sous lesquels ces marques sont enregistrées et utilisées sont les produits relevant de la classe 43, notamment : services de restaurants; à savoir mise à disposition d'aliments et de boisson à consommer sur place et à emporter services; services à restauration proposant des sandwichs; services de restauration; services de restauration sur place et à emporter; restaurants proposant la livraison à domicile;

Le Requéant exploite la dénomination "Subway", à titre commercial en relation avec une activité de restauration.


Ayant constaté que le nom de domaine <subway.ma> avait été enregistré le 25 janvier 2016, et qu'il était identique aux marques préalablement mentionnées, le Requéant a déposé la présente demande auprès du Centre. Le nom de domaine dirige vers une page inactive.

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

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Le Requéant fait prévaloir qu'il détient à travers le monde, y compris au Maroc, les droits suivants :

- La marque Marocaine SUBWAY enregistrée sous le numéro 205552 et déposée le 18 juin 2019 dans la classe 43.
- La marque Marocaine  enregistrée sous le numéro 1026481 le 03 septembre 2009 dans la classe 43.

Le Requéant exploite la dénomination "Subway", à titre commercial en relation avec l'activité de restauration et souhaite faire valoir que le ou les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le Requéant a des droits protégés au Maroc.

Le Requéant estime qu'il n'y a aucune preuve dans le Whois du nom de domaine litigieux que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux. Il n'aurait pas non plus eu recours à des préparations démontrables pour utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Il n'aurait pas fait un usage légitime et non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux (ou une raison explicative pour laquelle le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux) sans intention de gain commercial trompeur pour détourner les consommateurs ou ternir la marque SUBWAY en cause.

Le Requérant fait prévaloir qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque SUBWAY de quelque façon que ce soit.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne serait pas justifié.

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

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux avait été enregistré et ai été utilisé de mauvaise foi par le Défendeur compte tenu du fait que le Requérant avait déjà enregistré sa marque au Maroc. Il estime qu'il est très peu probable que le Défendeur ne connaissait pas les droits du Requérant et a donc enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.

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".

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 constituent 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 Requéranant a des droits

Le Requéranant souligne que le nom de domaine enregistré par le Défendeur reproduit dans son intégralité sa marque SUBWAY en tant qu'élément unique.

L'Expert note que le nom de domaine litigieux <subway.ma>, reproduit en effet intégralement la marque SUBWAY du Requéranant.

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 Requéranant, il n'existe aucune preuve dans le Whois du nom de domaine litigieux que le Défendeur :

- est connu sous le nom de domaine litigieux;
- a eu recours à des préparations démontrables pour utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services; ou
- a fait un usage légitime et non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux (ou une raison explicative pour laquelle le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux) sans intention de gain commercial trompeur pour détourner les consommateurs ou ternir la marque SUBWAY en cause.

Le Requéranant fait prévaloir qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque SUBWAY de quelque façon que ce soit.

Il ne ressort pas de pièces versées aux débats que le Défendeur fasse un usage commercial du nom de domaine litigieux pouvant légitimer un enregistrement à titre de nom de domaine.

Il apparait que le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requéranant à enregistrer et/ou utiliser sa marque SUBWAY dans le cadre de l'enregistrement d'un nom de domaine.

Selon le Requéranant, cet enregistrement à titre de nom de domaine sans autorisation et sans droit sur la marque du Requéranant.

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

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur en raison de l'ancienneté de l'enregistrement de la marque SUBWAY au Maroc par le Requéranant.

Dans le cas présent il ressort de l'analyse des faits et des pièces du dossier que le Défendeur n'a pas jugé utile de légitimer son comportement et s'est abstenu de toute action visant à rétablir le Requéranant 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 Requéranant de la possibilité d'en disposer. En effet, la détention passive dans certaines circonstances peut s'assimiler à une utilisation de mauvaise foi.

Indépendamment des arguments avancés par le Requéranant, l'Expert considère que cette utilisation du nom de domaine est une utilisation de mauvaise foi.

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

Le Requéran ayant justifié être titulaire de droits de marque sur la marque SUBWAY, l'Expert considère que le Requéran 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 Requéran du nom de domaine <subway.ma>.

/Nesrine Roudane/

Nesrine Roudane

Expert

Le 10 octobre 2023