



DÉCISION DE L'AFNIC

premamanonline.fr

Demande n° FR-2017-01371

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ORCHESTRA-PREMAMAN BELGIUM SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société ANTONELLA ASCIONE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : premamanonline.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 avril 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 avril 2018

Bureau d'enregistrement : MESH DIGITAL LIMITED

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 juin 2017 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 15 juin 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 06 juillet 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juillet 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <premamanonline.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait intégral des données d'une entreprise personne morale du 24 janvier 2017 de la société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM, anciennement dénommée PREMAMAN, immatriculée le 31 juillet 1953 sous le numéro 0403 185 448 dont le siège social est situé à Bruxelles ;
- Informations de marques belges du Requérant intégrant le terme « PREMAMAN » ;
- Publication de la demande d'enregistrement au BOPI 08/17 de la demande de marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » déposée le 18 mars 2008 par le Requérant sous le numéro 08 3 563 228 pour les classes 2, 3, 5, 8, 9 à 12, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 26 et 28 ;
- Publication au BOPI 08/34 de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée de la marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » enregistrée le 18 mars 2008 par le Requérant sous le numéro 08 3 563 228 pour les classes 2, 3, 5, 8, 9 à 12, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 26 et 28 ;
- Publication de la demande d'enregistrement au BOPI 95/14 de la demande de marque française semi figurative « PREMAMAN » déposée par le Requérant le 03 mars 1995 sous le numéro 95 561 269 pour les classes 20, 24 et 25 ;
- Publication au BOPI 96/21 de l'enregistrement de la marque française semi figurative « PREMAMAN » enregistrée le 03 mars 1995 sous le numéro 95 561 269 pour les classes 20, 24 et 25 ;
- Publication aux BOPI 05/26 et 15/18 des renouvellements sans limitation de la liste des produits et services de la marque française semi figurative « PREMAMAN » enregistrée le 03 mars 1995 sous le numéro 95 561 269 pour les classes 20, 24 et 25 ;
- Tableau général des inscriptions BOPI 05/40 et BOPI 15/09 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « PREMAMAN TOUT POUR LA FUTURE MAMAN ET LE NOUVEAU-NE » numéro 395559, désignant la France, enregistrée le 14 décembre 1972 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 2, 3, 5, 8 à 11, 15 à 18, 20 à 22 et 24 à 28 ;
- Notice complète de la marque internationale « PREMAMAN » numéro 826792, désignant la France, enregistrée le 13 mai 2004 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 12, 20 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « PREMAMAN ACADEMY » enregistrée le 03 avril 2009 par le Requérant sous le numéro 8198723 pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premamanonline.fr> enregistré le 06 avril 2016 par la société ANTONELLA ASCIONE ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.be> enregistré par le Requérant le 04 avril 1995 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.com> enregistré par la société PREMAMAN SA le 19 juillet 1996 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 16 mai 2017 à la requête du Requérant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <premamanonline.com> ;
- Plaquette de présentation 2012 du Requérant « ORCHESTRA PREMAMAN – Leader en puériculture, maternité et mode enfantine » ;
- Captures d'écrans du site ORCHESTRA et des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <fr.shop-orchestra.com> ;
- Captures d'écrans des pages du site « LE MAGASIN EN LIGNE DE VETEMENTS PREMAMAN » vers lesquelles renvoie le nom de domaine <premamanonline.fr> ;
- Résultats obtenus après des recherches de marques appartenant à la société « FLAY DI ASCIONE ANTONELLA » effectuées dans les bases INPI, WIPO et EUIPO ;
- Résultats obtenus après des recherches de marques appartenant à la société « ANTONELLA ASCIONE » effectuées dans la base WIPO ;
- Résultats obtenus après des recherches de marques :
 - o « ASCIONE » effectuées dans la base INPI ;
 - o « ASCIONE » et « ANTONELLA ASCIONE » en vigueur en France effectuées dans les bases INPI et EUIPO ;
- Courrier recommandé du 14 février 2017 et sa relance du 14 avril 2017, fournis en langue anglaise sans traduction en langue française, envoyés au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de supprimer ou de lui transférer le nom de domaine <premamanonline.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« I. Introduction et présentation du Requérant

Dans le cadre de cette plainte, le requérant est ORCHESTRA-PREMAMAN BELGIUM (ci- après dénommé "le Requérant"), société anonyme immatriculée depuis le 31 juillet 1953 sous le numéro 0403.185.448, exerçant une activité dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et dont le siège social est situé à Bruxelles, en Belgique. Les informations légales relatives au Requérant sont fournies en annexe (annexe 1).

ORCHESTRA-PREMAMAN BELGIUM est une société issue du rachat de la société belge PREMAMAN par la société française ORCHESTRA, en 2012, dans le cadre d'une politique de consolidation de sa position en Europe. Le groupe ORCHESTRA-PREMAMAN est bien connu du grand public tant en France, en Belgique, qu'à l'étranger, pour son activité dans la mode créative, la confection de prêt-à-porter pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 14 ans, la puériculture et la maternité (annexe 2). Le groupe ORCHESTRA s'est initialement développé à travers un réseau de petits magasins en succursales, puis par la mise en place de franchises. Par la suite, l'enseigne a migré vers des mégastores en périphérie des villes, tout en diversifiant sa gamme de produits et services. La recherche de nouveaux marchés a conduit la société, en parallèle, à développer de nouvelles implantations à l'étranger. L'expansion internationale du groupe s'est donc fortement accélérée et l'on dénombre désormais pas moins de 800 magasins dans plus de 50 pays et principalement en Europe.

Le Requérant comptait en 2014 environ 2.375 salariés à travers le monde, et son chiffre d'affaire annuel consolidé de plus de 513,1 millions d'euros le place parmi les plus grandes sociétés dans le secteur du prêt-à-porter pour enfants au niveau mondial. A l'heure actuelle, le Requérant poursuit de façon encore plus soutenue son développement international - en particulier sur internet où il exploite le site <http://fr.shop-orchestra.com> - qu'il accompagne d'un renforcement de ses droits de propriété intellectuelle auxquels il attache depuis sa création une place importante.

II. Contexte de la plainte

Dans le cadre de la stratégie de défense de ses droits de propriété intellectuelle, le Requérant a découvert l'existence du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR (ci-après le "nom de domaine litigieux"), qui a été réservé en date du 6 avril 2016 (annexe 3). Après avoir constaté que le site internet résolu par ce domaine était une e-boutique offrant à la vente des vêtements pour femmes enceintes et jeunes mamans (vêtements, lingerie, et maillots de grossesse, écharpes de portage, et accessoires), le Requérant a souhaité mettre fin à cette situation, qui selon lui, porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Il a tenté de trouver une solution amiable avec le Titulaire du nom

de domaine litigieux (ci-après "le Titulaire"), par l'envoi d'un premier courrier officiel en date du 14 février 2017, au titre duquel il requerrait notamment la cessation immédiate de l'usage de la marque PREMAMAN pour désigner des vêtements pour femmes enceintes et des produits connexes. Une fin de non recevoir a été opposée au Requérent par le Titulaire. Un second courrier a été adressé en date du 14 avril 2017, réitérant la première tentative d'accord amiable, sans succès (annexe 4). Dans le contexte des dispositions de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après "CPCE"), le Requérent a souhaité mettre en oeuvre la procédure dite SYRELI, spécifique à la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine sous délégation de l'extension .FR, devant le Collège de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'"AFNIC"), à l'encontre du Titulaire du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR, en vue d'obtenir la cessation de l'atteinte à ses droits et le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

III. Complétude de la demande

a. Nom de domaine actif

Au jour du dépôt de la présente plainte SYRELI, les données fournies par le service Whois de l'AFNIC indiquent que le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR est dans un état "actif" (annexe 3). L'article "II. Déroulement de la procédure - ii. Complétude de la demande" du Règlement du Système de résolution de litiges SYRELI exige que le nom de domaine soit actif. Cette condition nécessaire à la complétude de la demande est donc remplie.

b. Eligibilité du nom de domaine litigieux à la procédure SYRELI

Le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR a été créé en date du 6 avril 2016 à 16h56 et sa prochaine date d'expiration est prévue au 6 avril 2018 à 16h56. Il est actif au jour du dépôt de la présente plainte SYRELI. Le règlement du système de résolution de litige SYRELI précise en son "Point II. Déroulement de la Procédure, ii. Complétude de la demande" que le nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Le conflit afférent à la réservation et à l'exploitation du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR est par conséquent éligible à la procédure SYRELI.

c. Procédure judiciaire ou extra judiciaire

Le Requérent déclare qu'à l'exception de la présente plainte SYRELI, aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire ne vise, de son fait, le nom de domaine objet du litige au jour du dépôt de la présente plainte. Le Règlement du système de résolution de litige SYRELI précise en son "Point II. Déroulement de la Procédure, ii. Complétude de la demande" que le nom de domaine visé par la procédure ne doit faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours. Cette condition nécessaire à la complétude de la demande est donc remplie.

IV. Autres éléments constitutifs

a. Pouvoir de représentation

D'une part, le Requérent est une société de droit privé représentée par son mandataire en sa qualité de conseils en propriété industrielle. Le mandataire du Requérent est M. [prénom nom], Conseil en propriété industrielle mention Brevets, Marques, Dessins et Modèles inscrit en tant que mandataire à l'INPI sous le numéro [numéro], et exerçant au sein du Cabinet BREV&SUD.

D'autre part, la présente plainte est déposée en raison du fait que, selon le Requérent, la réservation et l'exploitation du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR portent atteinte à sa dénomination sociale, à ses marques ainsi qu'à ses noms de domaine comportant l'expression PREMAMAN. Le Requérent fonde donc la présente plainte SYRELI sur l'article L.45-2-2 CPCE, qui dispose que :

"Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi".

En principe, et quelque soit le fondement de la demande, le Requérent peut se faire représenter par toute personne à condition de justifier, si elle ne bénéficie pas de la qualité d'avocat, d'un pouvoir spécial de représentation, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.

Par exception, et selon les indications apportées par l'AFNIC dans le document public « Les tendances PARL, Procédures alternatives de résolution de litiges de l'AFNIC », (1er trimestre 2015, version n°2, page 5), lorsque qu'une plainte SYRELI est déposée postérieurement au 20 janvier 2015 sur le fondement de l'article L.45-2-2 CPCE, le Requérent qui est représenté par un Conseil en Propriété industrielle est dispensé de justifier d'un mandat de représentation.

Le Requéran étant représenté par son Conseil en Propriété Industrielle, la présente plainte n'est pas accompagnée d'un mandat de représentation. Le Requéran et son mandataire pourront toutefois, si cela leur était demandé, fournir un pouvoir en bonne et due forme.

b. Divulgence des données personnelles relatives au titulaire

Le Requéran n'a pas sollicité de l'AFNIC la divulgation des données personnelles relatives au contact titulaire du nom de domaine litigieux. En effet, le Titulaire étant une personne morale, ces données sont publiques et non anonymes.

V. Intérêt à agir du Requéran

D'une part, et en premier lieu, la personne morale du Requéran est identifiée dans la vie des affaires sous la dénomination sociale PREMAMAN depuis le 1er janvier 1968, pour devenir à compter du 27 décembre 2012 ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM (annexe 1).

En second lieu, le Requéran est titulaire des marques suivantes (annexe 5) :

- Marque internationale PREMAMAN Tout pour la future maman et le nouveau né, déposée en date du 14 décembre 1972 sous le numéro 395559, désignant des produits des classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, et 28, notamment des vêtements, des jouets, des cosmétiques, et visant la France, la Suisse, et l'Allemagne : [visuel]

- Marque française PREMAMAN, déposée en date du 3 mars 1995 sous le numéro 95561269, désignant des produits des classes 20, 24 et 35, et notamment des meubles, du mobilier pour bébé (chaises hautes, etc), et des vêtements : [visuel]

- Marque internationale PREMAMAN, déposée en date du 13 mai 2004 sous le numéro 826792, désignant des produits des classes 12, 20 et 25, notamment des sièges de sécurité pour enfants, des poussettes, des meubles et des vêtements, et visant l'Union Européenne, l'Israël, Singapour, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Chine, l'Egypte, le Kazakhstan, et la Serbie : [visuel]

- Marque de l'Union Européenne PREMAMAN ACADEMY, déposée en date du 3 avril 2009 sous le numéro 8198723, désignant des services des classes 35, 41, et 42, et notamment des services de vente d'articles de puériculture, de mobilier, de vêtements pour enfants et femmes enceintes.

- Marque du Bénélux PREMAMAN Tout pour la future maman et le nouveau né, déposée en date du 28 décembre 1971 sous le numéro 56493 et désignant des produits des classes 20, 24, et 25 : [visuel]

- Marque du Bénélux PREMAMAN, déposée en date du 28 décembre 1971 sous le numéro 108103 et désignant des produits des classes 16, 24 et 25 : [visuel]

- Marque du Bénélux PREMAMAN, déposée en date du 1er octobre 1999 sous le numéro 668887 et désignant des produits et services des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, et 44.

- Marque du Bénélux PREMAMAN, déposée en date du 4 décembre 2013 sous le numéro 947990 et désignant des produits des classes 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 41 : [visuel]

Toutes ces marques sont exploitées de façon constante depuis leur création, et ont régulièrement fait l'objet de renouvellements. Elles bénéficient d'une grande visibilité dans le public et le terme « PREMAMAN » fait l'objet d'un usage intensif et continu (annexe 6).

En troisième lieu, le Requéran précise détenir également le nom de domaine antérieur PREMAMAN.COM, réservé en date du 19 juillet 1996 (annexe 7).

D'autre part, le nom de domaine litigieux est PREMAMANONLINE.FR. L'article L. 45-6 CPCE dispose que :

"Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'Office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE [...]".

L'article L.45-2 du CPCE dispose quant à lui que :

"Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est:

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la république française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation."

De plus, l'AFNIC précise dans sa communication intitulée « Les tendances PARL, procédures alternatives de résolution de litiges de l'AFNIC », (1er trimestre 2015, version n°2, page 5) que:

"Le Requérent dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèles etc.) similaire, identique ou quasi identique au nom de domaine litigieux".

En l'espèce, le Requérent détenant des marques hautement similaires au nom de domaine litigieux, ainsi qu'une dénomination sociale contenant l'élément PREMAMAN du nom de domaine litigieux et un nom de domaine similaire, il sollicite la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR dans le cadre de la présente procédure SYRELI.

VI. Eligibilité du Requérent à la demande de transmission du nom de domaine litigieux

Le Requérent sollicite de la part de l'AFNIC la transmission du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR.

Conformément à l'extrait d'immatriculation, le siège social du Requérent est situé en Belgique, pays membre fondateur de l'Union Européenne depuis la conclusion du Traité de Rome le 25 mars 1957. Selon « Les tendances PARL, Procédures alternatives de résolution de litiges de l'AFNIC », (1er trimestre 2015, version n°2, page 10), un requérant non éligible à la charte de nommage du .FR ne peut solliciter la transmission d'un nom de domaine litigieux même si son intérêt à agir est reconnu. L'article 5.1. "Eligibilité du titulaire" (point 88) de la charte de l'AFNIC dispose quant à lui que : "88. Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :

- sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne ;

- sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse."

Le Requérent étant une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne, il est habilité à solliciter la transmission du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR.

VI. L'atteinte aux droits du Requérent

Le Requérent est titulaire de nombreux signes distinctifs et autres droits de propriété intellectuelle sur le terme PREMAMAN.

L'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose :

"Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est:

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la république française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation."

Dans ce contexte, le Requéran confirme qu'il fonde sa requête sur l'article L.45-2-2 du CPCE.

a. Risque de confusion - comparaison des signes

Afin de distinguer son offre de celle de ses concurrents, et défendre à juste titre les lourds investissements qu'il a du supporter au cours de sa croissance, le Requéran s'est pourvu d'un certain nombre de signes distinctifs, dans le but de protéger son activité. Les signes distinctifs qu'il a acquis sont autant d'assurances de la pérennité de l'existence de son activité dans la vie des affaires, et lui permettent d'identifier et de distinguer ses produits.

Le Requéran est notamment titulaire des droits antérieurs détaillés plus haut et listés ci-dessous (annexes 1, 5 et 7). Tous ces droits sont exploités de façon constante depuis leur création.

Dénomination sociale PREMAMAN du 1er janvier 1968 au 26 décembre 2012 ;

Dénomination sociale ORCHESTRA PREMAMAN BELGIUM du 27 décembre 2012 ;

Marque internationale PREMAMAN Tout pour la future maman et le nouveau né, du date du 14 décembre 1972

Marque française PREMAMAN du 3 mars 1995

Marque internationale PREMAMAN du 13 mai 2004

Marque de l'Union Européenne PREMAMAN ACADEMY du 3 avril 2009

Marque du Bénélux PREMAMAN Tout pour la future maman et le nouveau né, du 28 décembre 1971

Marque du Bénélux PREMAMAN du 28 décembre 1971

Marque du Bénélux PREMAMAN du 1er octobre 1999

Marque du Bénélux PREMAMAN du 4 décembre 2013

Nom de domaine PREMAMAN.COM du 19 juillet 1996

Le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR ayant été réservé en date du 6 avril 2016 auprès du bureau d'enregistrement MESH DIGITAL LIMITED, il est postérieur à l'ensemble des signes distinctifs listés plus haut.

Au titre de la comparaison des signes en présence, le Requéran souligne les éléments suivants :

- Le radical du nom de domaine litigieux est similaire à la dénomination sociale ORCHESTRA PREMAMAN BELGIUM, ainsi qu'au nom de domaine PREMAMAN.COM. En effet, l'élément commun est le terme PREMAMAN ;

- Le nom de domaine litigieux est également identique ou à tout le moins similaire aux marques du Requéran, qui constituent sa propriété intellectuelle :

• Sur le plan visuel, le nom de domaine litigieux PREMAMANONLINE comporte dans son radical deux éléments distincts et facilement individualisables, d'une part l'élément PREMAMAN, constituant la reproduction à l'identique de la marque PREMAMAN, et d'autre part l'élément ON LINE.

L'élément PREMAMAN sera lu et tapé au clavier par l'internaute dans la barre de recherche de son navigateur, avant l'élément secondaire ON LINE qui n'a pas un impact visuel spécifique car visible sur de nombreux supports dématérialisés. La séquence « ON LINE » est, de fait, une expression générique et descriptive qui n'est pas susceptible de retenir l'attention sur consommateur moyennement attentif et avisé. En effet, il a été jugé par l'AFNIC dans la décision SYRELI « Whitestripsenligne.fr » (FR-2016-01264), que les termes « en ligne » sont utilisés pour signifier la présence sur internet de la structure ou de produits et services.

Par conséquent, le seul élément distinctif et dominant au sein du radical du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR ainsi que sur le plan visuel est le terme PREMAMAN.

• Sur le plan sonore, le signe distinctif PREMAMAN déposé à titre de marque sera prononcé et entendu de façon identique au nom de domaine litigieux.

La variation auditive produite par l'ajout de l'élément « ON LINE » au sein du radical du nom de domaine litigieux n'aura quasiment pas d'impact, considérant que cette expression est banale en ce qui concerne la vente de produits sur internet.

• Sur le plan intellectuel, le terme PREMAMAN n'est pas un terme du langage courant, et ne figure dans aucun dictionnaire de la langue française. En effet, on ne dit jamais d'une femme enceinte qu'elle est une « prémaman ». Si la signification de PREMAMAN n'est donc pas établie, on déduit de sa lecture que la marque s'adresse à des femmes enceintes, du fait du préfixe PRE dont la

fonction est de marquer une antériorité. Au sein des différentes marques antérieures du Requérant, l'élément PREMAMAN joue un rôle dominant. En tout état de cause, le terme PREMAMAN présente toutes les caractéristiques de la distinctivité, et ne peut dès lors être considéré comme un terme générique du secteur d'activité considéré. A l'évidence, le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR aura la même signification que les marques du Requérant, considérant que le terme PREMAMAN est localisé en position d'attaque au sein du nom de domaine litigieux, et que l'élément « ON LINE » ne retiendra pas l'attention du public concerné.

En définitive, le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR est identique, à tout le moins hautement similaire aux marques PREMAMAN du Requérant. Le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR constitue donc la reproduction de la dénomination sociale ORCHESTRA PREMAMAN BELGIUM et des marques PREMAMAN, du fait du risque de confusion et d'association que sa réservation engendre.

b. Risque de confusion – comparaison des services

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques déposées dans de multiples classes de la classification de Nice (annexe 5), qui désignent en substance les produits ou services suivants (liste non exhaustive) :

Vêtements, y compris bottes, souliers, pantoufles, costumes de bain et de plage, dentelles et broderies, tapis, jeux et jouets, parcs pour bébé, chaises hautes pour bébé, commodes avec bain, lits pliants pour bébé, relax pour bébé, berceaux, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, voitures d'enfants et poussettes, layettes, biberons, tétines de biberons, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits hygiéniques, articles d'hygiène en caoutchouc, meubles, matelas, peignes et éponges et autres ustensiles de toilette.

Il est précisé ici que le Requérant propose sur son site internet <http://fr.shop-orchestra.com> de nombreux produits sous la marque PREMAMAN, et notamment des vêtements de grossesse, des maillots de bain pour femmes enceintes, des systèmes de portage de bébés, de la lingerie spécialement adaptée aux femmes enceintes, etc (annexe 6).

Conformément à l'arrêt *Locatour* (Cour de Cassation, 04-10.143, n°1672 du 13 décembre 2005), la spécialité est identifiée par le contenu du site internet résolu par le nom de domaine. En l'espèce, le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR renvoie vers une e-boutique. Elle propose à la vente de nombreux produits vestimentaires tels que des vêtements de grossesse (robes, pantalons, jupes, jeans, chemises, pull, vêtements d'allaitement, écharpes de portage, maillots de bain pour femmes enceintes, et lingerie de grossesse), ce qui a fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 16 mai 2017 (annexes 8 et 9). Ci-dessous quelques exemples supplémentaires des produits vendus sur le site internet litigieux, présenté en comparaison avec le site du Requérant : [tableau comparatif avec liens hypertextes].

On notera également la proximité des couleurs verts utilisées, traduisant la volonté de se rapprocher de la charte graphique du Requérant : [tableau comparatif]

Il est précisé également que le site internet est entièrement rédigé en français, de même que la devise utilisée est l'Euro (€). Les commandes sont notamment expédiées en France. Par conséquent, le public visé par le site internet résolu par le nom de domaine litigieux est un public français. On notera que le nom de domaine litigieux a été réservé sous l'extension .FR, qui constitue l'extension favorite du public français, et qui est prise en compte dans le référencement des contenus destinés à ce public.

Au vu de ce qui précède, le Requérant sollicite la reconnaissance de l'identité à tout le moins de la grande similarité des produits vendus sur le site internet résolu par le nom de domaine litigieux avec les produits et services visés par ses droits de propriété intellectuelle antérieurs.

c. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR.

D'après l'INPI, aucune marque française, communautaire ou internationale désignant la France et incluant un terme identique ou similaire au terme PREMAMAN n'a été déposée au nom de FLAY DI ASCIONE ANTONELLA ou d'Antonella ASCIONE.

Il en va de même pour les bases de données de l'EUIPO et de l'OMPI (annexe 10).

Le Requérant précise également qu'aucun accord de mandat, transfert de droit, cession, concession de licence, accord de coexistence, ou de quelque type que ce soit, n'a été conclu avec la société FLAY DI ASCIONE ANTONELLA ou Antonella ASCIONE.

Par ailleurs, et d'après nos constatations précédentes relatives au site internet résolu par PREMAMANONLINE.FR, le Titulaire exploite le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens.

On pourrait dès lors considérer que le titulaire dispose d'un intérêt légitime. Toutefois, cette

appréciation serait parfaitement erronée juridiquement, et méconnaître non seulement le principe de spécialité de la marque, au titre duquel toute marque est protégée non pas de façon absolue mais simplement dans sa relation avec les produits ou services qu'elle désigne, mais également les dispositions de l'article L. 45-2-2 du CPCE. En tout état de cause, l'intérêt du Requéran à réserver le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR pour vendre des produits identiques ou similaires aux marques du Requéran est évident, puisqu'il consiste à profiter de sa renommée.

En tout état de cause, le requérant conteste toute reconnaissance d'un prétendu intérêt légitime qui serait fondé sur le seul constat que le nom de domaine litigieux est utilisé pour l'émission d'une offre de bien, l'intérêt du Titulaire ne pouvant jamais être légitime en présence de biens correspondants à ceux protégés par la marque du Requéran, en l'espèce des produits de contrefaçon.

Au vu de ce qui précède, la réservation et l'usage du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR par son titulaire sont parfaitement injustifiés, et l'intérêt légitime du Titulaire ne saurait être reconnu.

d. Mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire est l'auteur de la réservation du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR, et selon les conditions générales de vente du site internet résolu par ce nom de domaine, les produits sont mis en vente par FLAY D'ASCIONE ANTONELLA, c'est-à-dire directement par le Titulaire du nom de domaine litigieux (annexe 11) : [capture écran].

Lors de la réservation d'un nom de domaine sous extension .FR, le demandeur à cette opération de réservation ne peut s'attribuer un nom de domaine sur la seule base de sa disponibilité informatique. Ainsi, il est précisé dans le préambule de la charte de l'AFNIC :

"2. Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle."

L'absence de recherche d'antériorités préalablement à la réservation du nom de domaine litigieux est donc un manquement à cette obligation. Elle semble toutefois intentionnelle.

En effet, compte tenu du fait que le terme PREMAMAN n'ait pas de signification propre, et que le site internet résolu par le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR soit une e-boutique de vêtements pour femmes enceintes, la réservation du terme PREMAMAN à titre de nom de domaine ne peut pas être purement fortuite, et ne saurait résulter du simple hasard.

Elle ne peut que trouver son origine dans la connaissance antérieure du Requéran par le Titulaire.

Cette connaissance préalable du Requéran par le Titulaire n'est nullement surprenante. Le nom « PRÉMAMAN » est utilisé à titre de marque depuis très longtemps, et à compter de 1953. La marque était à l'origine fondée par un couple d'entrepreneurs belges, à Bruxelles, et s'est constamment développée à travers l'ouverture de succursales et de nouveaux points de vente, d'abord en Belgique, dans d'autres pays d'Europe. En 2012, la marque PRÉMAMAN comptait à elle-seule plus de 300 boutiques dans le monde.

Le requérant bénéficie, de fait, le privilège de l'ancienneté et de la reconnaissance du public. Il jouit d'une renommée certaine, comme cela a été déjà mentionné par l'AFNIC dans le cadre de sa décision « premaman.fr » (FR-2017-01336), en vertu de laquelle :

« Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <premaman.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

Le Titulaire a manifestement souhaité se servir de cette renommée pour son propre intérêt. Ainsi, le Titulaire, en renvoyant le nom de domaine litigieux vers une e-boutique contrefaisant les marques du Requéran, a voulu profiter sciemment et indument de la bonne réputation du Requéran, et de son bon référencement sur les moteurs de recherches. Il a ainsi souhaité bénéficier de l'attractivité du signe distinctif PREMAMAN pour détourner le trafic internet du Requéran et ainsi l'attirer vers une offre commerciale identique pour son bénéfice individuel.

Le Requéran souligne que les agissements du Titulaire ne sont pas circonscrits au territoire français, mais s'étendent à plusieurs pays européens sur les lesquels les marques PREMAMAN sont également protégées. En effet, le Titulaire est également réservataire des noms de domaine suivants :

PREMAMANONLINE.CO.UK

PREMAMANONLINE.IT

PREMAMANONLINE.ES

PREMAMANONLINE.COM

On relèvera que tous ces domaines renvoient vers la même e-boutique, qui adapte la langue du site en fonction du territoire. Ces agissements tentaculaires et extra territoriaux traduisent la volonté du Titulaire de s'approprier de façon organisée, délibérée et déterminée les bénéfices issus de la marque PREMAMAN du Requérant à travers un site internet de promotion de la contrefaçon.

Le choix arbitraire du radical PREMAMAN comme nom de domaine, comme l'activité du site internet dans le secteur de l'habillement pour femmes enceintes et articles associés, sont autant d'éléments caractérisant la mauvaise foi du Titulaire.

Ces agissements ont pour effet de ternir l'image de marque du Requérant, objet de lourds investissements en termes de communication et de propriété intellectuelle. La marque PREMAMAN se retrouve ainsi fortement diluée, et les internautes détournés de l'attractivité naturelle associée au nom du Requérant.

En parallèle, le Requérant souligne l'existence d'une page ouverte sur Facebook, intitulée « Prémamanonline.fr vêtements grossesse », servant d'appât à une clientèle attirée par l'attractivité du fameux réseau social. En se situant dans le sillage du Requérant, le Titulaire dérive le marché dans la finalité de capter frauduleusement les internautes de leur cible officielle.

En définitive, le Requérant plaide pour que la mauvaise foi dans la réservation et dans l'usage du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR soit reconnue.

Au vu de ce qui précède, il paraîtrait inéquitable que le nom de domaine PREMAMANONLINE.FR reste sous la titularité d'une personne ne l'ayant réservé que dans la seule intention de mettre en ligne un site internet de vente de produits de contrefaçon.

Dans ces conditions, le Requérant exprime son souhait de restaurer son patrimoine intellectuel et sollicite dès lors le transfert à son profit du nom de domaine PREMAMANONLINE.FR..»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 06 juillet 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la carte nationale d'identité du représentant du Titulaire ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « PREMAMAN » numéro 184487A, désignant la France, enregistrée le 30 avril 1955 par la société PRENATAL S.P.A. et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 4, 6, 9, 11, 20 à 22 et 24 à 27 ;
- Extrait, fourni en langue anglaise sans traduction en langue française, du congrès d'Amsterdam 1989 de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle ;
- Captures d'écrans du 05 juillet 2017 du site sis à l'adresse <http://www.kiabi.com> ;
- Captures d'écrans du 05 juillet 2017 du site sis à l'adresse <http://fr.shop-orchestra.com/fr> ;
- Résultats obtenus le 05 juillet 2017 après une recherche de marques « PREMAMAN » effectuée dans la base TMVIEW.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Validité des marques du Requérant

Le Requérant prétend d'avoir des droits sur la propriété en question sur la base d'un certain nombre de marques enregistrés qui ont une valeur en France. Ces marques sont citées dans la réclamation au chapitre V, pages 4 et 5, qui devrait être consulté.

Cependant, il est à noter que d'une recherche effectuée sur le moteur de recherche TMVIEW mis à la disposition de l'EUIPO (<https://www.tmdn.org/tmview>) en plus des susmentionnés marques, ils sont été trouvés d'autres marques qui ont dedans le mot PREMAMAN.

En particulier, de la liste transmise à l'annex (Annexe 1) il est à noter comme la première marque, ayant par objet ce terme, est l'enregistrement international 184487A - PREMAMAN (figurative) déposée par la société italienne PRENATAL S.p.A. le 30/04/1955 et, actuellement encore en vie, du quel est fourni ci-dessous la représentation graphique. [visuel]

Cette marque internationale, fondée sur la marque au Benelux BX 74446 de 18.09.1953, signifie la France, ainsi que la Principauté de Monaco, et a été rénové en 2015, pour laquelle prendra fin le 30/04/2025, comme en témoigne son onglet (Annexe 2).

À cet égard, il souligne ce qui est indiqué par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), l'article L. 711-4, qui stipule: « Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;».

Il convient de noter, par conséquent, que toutes les marques de propriété sont des marques déposées réclamant la suite de ce enregistré et peut donc être considéré comme valable à la limite de la mesure dans laquelle ils diffèrent de celui-ci. En particulier, la PREMAMAN, marque internationale, No.826792 doit être considéré comme nul dans son intégralité, alors que la PREMAMAN marque internationale Tout pour la future maman et le nouveau-né - numéro d'enregistrement 395559, la

PREMAMAN marque française, numéro enregistré 95561269, la marque Union européenne PREMAMAN ACADEMY, numéro d'enregistrement 8198723 peut être considéré comme valable dans les limites des parties où ils diffèrent de l'enregistrement international antérieur mentionné ci-dessus No. 184487A, à savoir la présence de ces différents éléments du mot PREMAMAN.

Révocation des marques du Requérant pour vulgarisation

Conformément à l'art. L.714-6 CPI: "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service". En ce sens, on observe que la marque PREMAMAN doit être considérée comme appauvri pour vulgarisation parce que est devenu dans le commerce dénomination générique du produit ou service, ayant perdu ainsi sa capacité distinctive.

La vulgarisation de la marque PREMAMAN a été reconnu par la Cour Suprême de Cassation Italienne dans l'affaire n.6180 du 28/11/1984 (Premaman Vs. Gusella), à-dire bien avant le dépôt de la seule marque verbale enregistré par le Requérant, à-dire bien avant le dépôt la seule marque internationale de 826792 du 13.05.2004. Ce fait est confirmé par un rapport établi par l'AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle), qui est reconnue comme la première organisation du monde consacrée au développement et à l'amélioration des lois sur la protection de la propriété intellectuelle (Annuaire 1998 / VI, p 209 - Annexe 3).

Le jugement de vulgarisation de marque PREMAMAN doit également être reconnue sur la base de l'article 12 de la directive 2008/95 du Parlement Européen et du Conseil du 22 Octobre 2008, rapprochant les législations des États membres relatives aux marques de commerce, qui prévoit:

«1. Une marque d'entreprise est susceptible de révocation si, dans une période continue de cinq ans il n'a pas été d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et s'il n'y a aucune raison légitime pour sa non-utilisation.

(...)

2. Par dérogation au paragraphe 1, la marque est également susceptible de révocation si, après la date d'enregistrement: a) est devenu, à la suite de l'activité ou de l'inactivité du propriétaire, le nom commercial générique d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée ».

Si donc il est fait référence à l'Annexe 2 du Requérant est observé immédiatement comme le signe PREMAMAN est principalement utilisé en même temps que la marque ORCHESTRA.

De plus, alors que vous mettez bien en évidence le fait que ORCHESTRA est une marque déposée par l'apposition habituel signe ®, à la différence nulle part on fait de la publicité à la inscription de la marque PREMAMAN.

[visuels]

Par conséquent, le consommateur informé est amené à penser que le terme PREMAMAN indiquent génériquement un type de produits marque ORCHESTRA, à savoir des vêtements pour les femmes enceintes, et ne compte pas ce mot comme une marque à part entière.

Pourtant, elle souligne comment en effectuant une recherche par le moteur de recherche Google (www.google.fr) en insérant le mot PREMAMAN, cette recherche fait référence comme la première page de résultats <http://fr.shop-orchestra.com/fr/l-univers-de-la-marque-Orchestra.html> où il ne met aucune preuve dans de la marque PREMAMAN (Annexe 4).

Enfin et surtout, on observe que le domaine www.premaman.com, enregistré au nom de la Société Premaman SA, génère une page d'erreur et de la même manière le domaine www.premaman.fr, enregistré par le Requérant, se réfère à une page du registraire (Gandi SAS).

Il est donc évident que, le même Requérant ne présente aucun intérêt pour la protection de sa marque PREMAMAN, pour laquelle il est difficile de comprendre pourquoi le Requérant est rage contre le titulaire de la propriété objet de cette réclamation.

Comparaison des signes du Requérant et du Défendeur

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le Requérant n'a aucun intérêt à agir comme ils ne détiennent pas un nom de domaine identique, quasi identique ou similaire sous une autre extension ou sous la même extension au nom de domaine de domaine litigieux ne détient plus une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèles etc.) similaire, identique ou quasi identique au nom de domaine litigieux.

En fait, même vouloir prendre en compte les domaines de www.premaman.com et

www.premaman.fr, le domaine objet du litigieux, se distingue par la présence du suffixe online.

Compte tenu de la nullité de la marque PREMAMAN il est impossible d'affirmer que le Requérant est titulaire d'une marque identique ou similaire au domaine litigieux.

Enfin, la raison sociale Requérant est ORCHESTRA-PREMAMAN, à savoir comprend un terme (Orchestre) ayant une valeur très particulière et qui ne peut être négligée par rapport au terme PREMAMANONLINE.

La seule comparaison possible semble être celle entre les deux signes utilisés sur leurs sites Web respectifs.

[tableau comparatif]

De cette comparaison, il apparaît évident que le seul élément commun est représenté par PREMAMAN écrit, qui cependant, comme il est indiqué ci-dessus, peuvent ne pas être soumis à l'exclusivité.

Au contraire, les deux signes sont considérablement différent de caractère utilisé pour le mot qui dans la mesure où le logo associé et, surtout, pour les couleurs.

Enfin, l'attaché 5 montre une page d'un montant supplémentaire de la boutique on line d'un vêtement connu de la chaîne française (KIABI) à partir de laquelle il semble approche graphique très similaire à celle utilisée sur le site du Requérant, la preuve que cette approche graphique est très courante dans l'industrie.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, il conclut que le terme PREMAMAN ne peut pas être fait l'objet d'une exclusivité et en particulier la PREMAMAN de marque internationale, No 826792 de la propriété du Requérant doit être considéré comme invalide dans son ensemble.

Le domaine www.premamanonline.fr du Responder ne semble donc pas être identique ou similaire à un domaine, d'une marque ou le nom commercial du Requérant et exige donc qu'il reste dans la disponibilité du répondant.».

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <premamanonline.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM, anciennement dénommée PREMAMAN, immatriculée le 31 juillet 1953 sous le numéro 0403 185 448 dont le siège social est situé à Bruxelles ;
- Aux marques du Réquérant et notamment à :
 - o La marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » numéro 08 3 563 228 enregistrée le 18 mars 2008 ;

- La marque internationale « prémaman tout pour la future maman et le nouveau-né » numéro 395559 désignant la France, enregistrée le 14 décembre 1972 et régulièrement renouvelée ;
- La marque de l'Union européenne « PREMAMAN ACADEMY », numéro 008198723 enregistrée le 03 avril 2009 ;
- La marque française « PREMAMAN » numéro 95 561 269 enregistrée le 03 mars 1995 et régulièrement renouvelée pour les classes 20, 24 et 25 ;
- La marque internationale « PREMAMAN » numéro 826792 désignant la France, enregistrée le 13 mai 2004 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <premamanonline.fr> est similaire à la marque française antérieure « PREMAMAN » numéro 95 561 269 enregistrée le 03 mars 1995 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour les classes 20, 24 et 25 car il est composé de la marque « PREMAMAN » dans son intégralité et des termes anglophones « on line », utilisés usuellement pour signifier la présence sur internet de la structure ou de ses produits et services. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM. Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant déclare qu'il n'a conféré au Titulaire aucun mandat, transfert de droit, cession, concession de licence, accord de coexistence, ou autre accord de quelque type que ce soit ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI, OMPI et EUIPO ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM est notamment titulaire de la marque française antérieure « PREMAMAN » numéro 95 561 269 enregistrée le 03 mars 1995, régulièrement renouvelée et exploitée pour des produits et services de « chaises hautes pour bébé, relax pour bébé, vêtements, chaussures etc. » ;
- Le Requéant utilise ses marques « PREMAMAN » pour commercialiser sur le site web <http://fr.shop-orchestra.com/fr> sa collection de vêtements de grossesse « PREMAMAN » tels que soutien-gorge, robe, short, jeans, porte-bébé, etc. ;
- Le Requéant est présent tant en France, en Europe, qu'à l'étranger, pour son activité dans la mode créative, la confection de prêt-à-porter pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 14 ans, la puériculture et la maternité ;
- Le nom de domaine <premamanonline.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « PREMAMAN » du Requéant à laquelle sont ajoutés les termes anglophones « on line », utilisés usuellement pour signifier la présence sur internet de la structure ou de ses produits et services ;
- Le procès-verbal d'huissier et les captures d'écrans fournis par le Requéant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <premamanonline.fr> est un site présentant à la vente sous le terme « PREMAMAN » des produits couverts par la marque

du Requéant tels que « Jeans Premaman », « Robe de grossesse », « Vêtements de grossesse », « Echarpes de portage », etc. ;

- Dans sa réponse, le Titulaire :
 - Considère que le terme « PREMAMAN » ne peut faire l'objet d'une exclusivité et de droits de propriété du Requéant ; cependant, l'appréciation de la validité d'une marque n'est pas du ressort du Collège ;
 - Ne conteste pas l'utilisation faite du nom de domaine <premamanonline.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <premamanonline.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <premamanonline.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <premamanonline.fr> au profit du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 17 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

