



DÉCISION DE L'AFNIC

premaman.fr

Demande n° FR-2017-01336

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM

Le Titulaire du nom de domaine : La société DIGITAL TECH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : premaman.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 mai 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 mai 2017

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 avril 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 20 avril 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 mai 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 mai 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <premaman.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 09 mars 2017 par le Requéran au cabinet BREV&SUD pour la procédure SYRELI ;
- 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 ;
- Diverses notices complètes de marques belges non en vigueur en France ;
- Publication au BOPI 08/17 - VOL.I p.152 de la demande d'enregistrement de la marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » numéro 08 3 563 228 déposée le 18 mars 2008 par le Requéran pour les classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 ;
- Publication au BOPI 08/34 - VOL.II p.136 de l'enregistrement effectué de la marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » numéro 08 3 563 228 déposée le 18 mars 2008 par le Requéran pour les classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 ;
- Publication au BOPI 95/14 - VOL.I p.257 de la demande d'enregistrement de la marque française « PREMAMAN » numéro 95 561 269 déposée le 03 mars 1995 par le Requéran pour les classes 20, 24 et 25 accompagné de la publication au :
 - o BOPI 96/21 NL – VOL.II de l'enregistrement effectué de ladite marque ;
 - o BOPI 05/26 – VOL.II p.252 du renouvellement sans limitation de la dite marque déclarée le 08 février 2005 ;
 - o BOPI 15/18 – VOL.II p.366 du renouvellement sans limitation de la dite marque déclarée le 03 février 2015.
- Notice complète de la marque internationale « prémaman tout pour la future maman et le nouveau-né » numéro 395559 désignant la France, enregistrée le 14 décembre 1972 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 ;
- Notice complète de la marque internationale « PREMAMAN » numéro 826792 désignant la France, enregistrée le 13 mai 2004 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 12, 20 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « PREMAMAN ACADEMY », numéro 008198723 enregistrée le 03 avril 2009 par le Requéran pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.be> enregistré le 04 avril 1995 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.com> enregistré le 19 juillet 1996 par le Requéran ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <premaman.fr> ;

- Captures d'écrans des pages internet vers lesquelles renvoient les liens hypertextes présents sur la page du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <premaman.fr> ;
- Capture d'écran de la page internet « SEDO » vers laquelle renvoie un lien hypertexte présent sur la page du site vers lequel renvoie le nom de domaine <premaman.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société DIGITAL TECH ou appartenant à son gérant effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France « premaman » effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « premaman » effectuée dans la base EUIPO ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « premaman » enregistrée par M.C. ou la société DIGITAL TECH effectuée dans la base EUIPO et la base ROMARIN de l'OMPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de noms de domaine enregistrée par [courriel du Titulaire] effectuée sur le site internet whoismind.com ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.fr> enregistré le 09 mai 2016 par la société DIGITAL TECH ;
- Copie du courriel du représentant du Requérant, daté du 09 mars 2017, adressé au Titulaire concernant le nom de domaine <premaman.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète 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 concentration par voie de rachat de sociétés. Le groupe ORCHESTRA 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 enfants de 0 à 14 ans, la puériculture et la maternité. 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 dans des mégastores en périphérie des villes, tout en diversifiant sa gamme de produits et services. La recherche de nouveaux centres de profit 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.

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 importance privilégiée.

II. Contexte de la plainte

Dans le cadre de la stratégie de défense de ses droits de propriété intellectuelle, le Requérant a constaté que le nom de domaine PREMAMAN.FR (ci-après le "nom de domaine litigieux") avait été réservé par un tiers en mars 2016 (annexe 2). Après avoir découvert que le site internet résolu par ce nom de domaine contenait des liens sponsorisés proposant des annonces en lien avec son activité de prêt-à-porter pour enfants, femmes enceintes et accessoires connexes, ainsi qu'un offre publique d'acquisition dudit domaine sur une plateforme de revente bien connue, le Requérant a souhaité mettre fin à cette situation, qui selon lui, porte atteinte à ses droits. Le Requérant a tenté de trouver une solution amiable avec le Titulaire du nom de domaine litigieux (ci-après "le Titulaire"), sans qu'aucune réponse ne lui ait été donnée en retour (annexe 3). Enfin, il est précisé également qu'il n'est pas impossible que le nom de domaine litigieux ait appartenu dans le passé

au Requéant. Ce dernier, toutefois, ne peut justifier en pratique d'un quelconque historique faute d'élément matériel à sa disposition suite au rachat.

Dans le contexte des dispositions de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après "CPCE"), le Requéant 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 PREMAMAN.FR, et 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 PREMAMAN.FR est dans un état "actif" (annexe 2).

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 PREMAMAN.FR a été créé en date du 9 mai 2016 à 10h16 et sa prochaine date d'expiration est prévue au 9 mai 2017 à 10h16. 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 PREMAMAN.FR est par conséquent éligible à la procédure SYRELI.

c. Procédure judiciaire ou extra judiciaire

Le Requéant 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 présent litige. 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 Requéant est une société de droit privé représentée par son mandataire en sa qualité de conseils en propriété industrielle. Le mandataire du Requéant est M. R., Conseil en propriété industrielle mention Brevets, Marques, Dessins et Modèles inscrit en tant que mandataire à l'INPI sous le numéro 92-5022, et exerçant au sein du Cabinet BREV&SUD.

D'autre part, la présente plainte est déposée en raison du fait que, selon le Requéant, la réservation et l'exploitation du nom de domaine PREMAMAN.FR portent atteinte à sa dénomination sociale, à ses marques ainsi qu'à ses noms de domaine comportant l'expression PREMAMAN. Le Requéant 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 Requéant 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 Requéant qui est représenté par un Conseil en Propriété industrielle est dispensé de justifier d'un mandat de représentation.

Malgré le fait qu'un mandat ne soit pas nécessaire dans le cas présent considérant que la plainte

est déposée par le conseil en propriété industrielle du Requérant, un exemplaire est joint à la présente à toutes fins utiles (annexe 4).

b. Divulgence des données personnelles relatives au titulaire

Le Requérant 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 Requérant

D'une part, et en premier lieu, la personne morale du Requérant 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 Requérant 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 : [capture de la marque semi-figurative]

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 : [capture de la marque semi-figurative]

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 : [capture de la marque semi-figurative]

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 : [capture de la marque semi-figurative]

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 : [capture de la marque semi-figurative]

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 : [capture de la marque semi-figurative]

Toutes ces marques ont été 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.

D'autre part, le nom de domaine litigieux est PREMAMAN.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 Requéran 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 Requéran détenant des marques identiques et similaires au nom de domaine litigieux, ainsi qu'une dénomination sociale contenant le radical du nom de domaine litigieux, il sollicite la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine PREMAMAN.FR dans le cadre de la présente procédure SYRELI.

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

Le Requéran sollicite de la part de l'AFNIC la transmission du nom de domaine PREMAMAN.FR.

Conformément à l'extrait d'immatriculation, le siège social du Requéran 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 », (1^{er} 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 Requéran 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 PREMAMAN.FR.

VI. L'atteinte aux droits du Requéran

Le Requéran 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 (annexe 1 et 5). 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 à ce jour ;

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

Le nom de domaine PREMAMAN.FR ayant été réservé en date du 9 mai 2016 auprès du bureau d'enregistrement KEY-SYSTEMS, 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.

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

> Sur le plan visuel, le nom de domaine litigieux reproduit de façon identique, sans ajout ni modification, l'élément PREMAMAN dans son radical.

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

> 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. S'il n'a ainsi pas de signification 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 Requéran, 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 PREMAMAN.FR aura la même signification que les marques du Requéran.

En définitive, le nom de domaine PREMAMAN.FR est identique, à tout le moins hautement similaire aux marques PREMAMAN du Requéran. Le nom de domaine PREMAMAN 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 Requéran est titulaire de nombreuses marques déposées dans de multiples classes de la classification de Nice (annexe 4), 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.

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 PREMAMAN.FR renvoie vers une page de type parking de liens sponsorisés (annexe 6). Un grand nombre de ces liens renvoie vers des activités protégées par les marques du Requérant.

La page principale intitulée PREMAMAN.FR, comportant au centre 10 liens en bleu sous le titre « liens associés ». Cette même page contient également un lien intitulé « Acquérir ce domaine Le nom de domaine premaman.fr est mis en vente par son propriétaire ».

[capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <premaman.fr>]

Chacun des liens renvoie vers une nouvelle page web également liée au nom de domaine PREMAMAN.FR, telle que : [capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie un lien URL présent sur le site internet <premaman.fr>]

Ce second lien renvoie à son tour à un site internet concurrent : [capture d'écran]

Ce processus est réitéré pour chaque lien mentionné sur la page principale, vers d'autres sites internet tels que MUMEMOTION.COM, LIMANGO.FR, BAYARD-JEUNESSE.COM, CHICCO.FR, GEMO.FR, BEBE.NESTLE.FR, IMAGINARIUM.FR, chacun d'entre eux étant en lien avec les marques du Requérant. Le préjudice du Requérant est d'autant plus grand que les sites internet associés au nom de domaine litigieux sont nombreux et s'adressent à un même public.

Au vu de ce qui précède, le Requérant sollicite la reconnaissance de l'identité à tout le moins de la grande similarité des sites internet résolus directement ou indirectement 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 PREMAMAN.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 la société DIGITAL TECH ou de M. C.

Il en va de même pour les bases de données de l'EUIPO et de l'OMPI (annexe 7).

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 M. C. ou avec Digital Tech.

Par ailleurs, et d'après nos constatations précédentes relatives au site internet résolu par PREMAMAN.FR, la page d'accueil de PREMAMAN.FR contient une page parking, qui ne laisse pas présager la préparation d'une offre de bonne foi de biens ou de services à destination du public. Le nom de domaine litigieux n'est aucunement utilisé dans le cadre d'une offre réelle de service. Ainsi, la monétisation du trafic généré par les clics des internautes ne peut pas être considérée comme une offre de service proprement dite puisqu'il s'agit simplement de drainer un flux d'internautes grâce à un nom de domaine attractif, et de se voir attribuer une rémunération au clic, sans effort particulier.

Au vu de ce qui précède, la réservation et l'usage du nom de domaine PREMAMAN.FR par son titulaire semble parfaitement illégitime.

d. Mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire est l'auteur de la réservation du nom de domaine PREMAMAN.FR. 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."

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 PREMAMAN.FR contienne des liens sponsorisés vers des sites de vente de produits et services pour femmes enceintes, jeunes mères et enfants en bas-âge, la réservation du terme PREMAMAN à titre de nom de domaine ne saurait être purement fortuite.

Elle ne peut que trouver son origine dans la connaissance antérieure du Requérant par le Titulaire. Considérant que l'enseigne PREMAMAN est bien connue tant en France qu'en Belgique ou dans de nombreux autres pays, 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 page parking de liens sponsorisés, a voulu profiter indument de la bonne réputation du Requérant, 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 Requérant et monétiser le trafic internet généré par le terme distinctif PREMAMAN pour son bénéfice individuel.

Ces actes de parasitage, et cette obstination à profiter des investissements du Requérant en termes de communication, s'accompagnent de la volonté du titulaire de revendre le nom de domaine PREMAMAN.FR, et ainsi d'en tirer le meilleur profit.

En effet, le site internet résolu par le nom de domaine litigieux PREMAMAN.FR contient deux liens renvoyant vers une plateforme de revente de noms de domaine : [Page de l'enchère du site www.sedo.fr pour le nom de domaine <premaman.fr>]

Ainsi, un clic sur ce lien renvoie vers une offre de vente localisée sur le site internet de la société SEDO, bien connue dans le second marché des noms de domaine pour constituer l'une des principales plateformes de revente de noms de domaine. De plus, une requête whois nous indique que les DNS utilisés pour le nom de domaine PREMAMAN.FR sont ceux de la société SEDO :

Serveur n° 1 : ns2.sedoparking.com

Serveur n° 2 : ns1.sedoparking.com

En tout état de cause, le Titulaire semble être animé par l'intention de revente du nom de domaine litigieux, et il ne semble donc pas avoir l'intention d'exploiter ce domaine pour une offre de service particulière. Le Requérant note également que l'adresse email du titulaire [courriel] est associée à de nombreux autres noms de domaine, et notamment (annexe 8):

stazzola.com / oao.net / socialistes.net / campeur.net / genitaleczema.com / iruve.com / itleasing.net

On relèvera que tous ces domaines sont exploités à travers des pages parking, et dans des conditions pouvant être qualifiées de suspectes. A l'évidence, ces noms de domaines sont susceptibles d'avoir une valeur marchande, et le choix de ces radicaux, aussi différents qu'ils soient, incite à penser qu'ils ont ici encore été réservés dans une intention mercantile.

Le choix arbitraire du radical PREMAMAN comme nom de domaine, les liens sponsorisés du secteur de l'habillement pour enfants, femmes enceintes et articles associés, tout comme la présence de PREMAMAN.FR sur SEDO.COM sont autant d'éléments caractérisant la mauvaise foi du Titulaire.

Ces agissements ont pour effet de ternir l'image de marque du Requérant, résultant de lourds investissements en termes de communication et de propriété intellectuelle, mais aussi de priver le Requérant d'un nom de domaine représentant son identité propre. La marque PREMAMAN se retrouve ainsi diluée, et les internautes détournés de l'attractivité naturelle associée au nom du Requérant.

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

*

Au vu de ce qui précède, il paraîtrait inéquitable que le nom de domaine PREMAMAN.FR reste sous la titularité d'une personne ne l'ayant réservé que dans la seule intention d'en tirer un double profit, issu tant de la monétisation à travers une page parking du trafic qui lui est associé que de l'éventualité de sa revente au titulaire légitime du droit.

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 PREMAMAN.FR.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 mai 2017.

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

- Courriel du Titulaire adressé au Requérant le 17 avril 2017 concernant le nom de domaine <premaman.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <premaman.fr> ;
- Détails sur le trafic généré par le nom de domaine <premaman.fr> sur Internet ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.com> enregistré le 19 juillet 1996 par la société PREMAMAN SA ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <premaman.be> enregistré le 04 avril 1995 par le Requéran ;
- Capture d'écran d'un site internet avec pour entête « premaman.net » mais dont l'adresse URL est inconnue et dont le contenu est rédigé en italien.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous n'avons évidemment pas enregistré ce domaine afin de nuire ou d'utiliser la marque à cet effet. Il a été acheté suite à un non renouvellement du précédent propriétaire, il y a un an. Il a été mis en vente sur SEDO.COM. Et a été vendu avec un projet de développement pour un site/blog pour un client concernant les futures mamans (pre maman).Le requérant confirme bien que seules les dénominations sociales font parties des utilisations récentes de la marque. Concernant les publicités, elles sont choisies par se SEDO. Le requérant cite en annexe 8 notre portefeuille, qui vous vous en apercevrez possède pas de noms litigieux, afin de tenter d'insinuer que nous sommes des 'cybersquatteurs'.... La vente de nom de domaines n'est pas à notre connaissance une activité interdite à ce jour. Nous n'avons jamais pensé avoir une activité avec atteinte des droits de la marque premaman. Cette marque n'est apparemment pas utilisée par le groupe orchestra-premaman excepté dans les dénominations sociales. Le réquérant utilise orchestra.fr, mais ni premaman.com, ni premaman.be dont ils ont la propriété. Le requérant parle fr.shop-orchestra.com et ne cite pas une seule fois premaman. Contrairement à ce que dit le réquérant en toute mauvaise foi nous avons répondu à son email, Il a d'ailleurs parlé d'une offre de rachat, ce qui fait penser que cette procédure est faite pour obtenir gratuitement le nom de domaine... »

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 Requéran

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, 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 car il reprend à l'identique le terme « PREMAMAN » inclus dans la dénomination sociale du Requéran.
- Similaire aux marques du Réquérant et notamment :
 - o La marque française « PREMAMAN CREATEUR DE TENDRESSE » numéro 08 3 563 228 déposée le 18 mars 2008 pour les classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 ;
 - o 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 pour les classes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27et 28 ;
 - o La marque de l'Union européenne « PREMAMAN ACADEMY », numéro 008198723 enregistrée le 03 avril 2009 pour les classes 35, 41 et 42.
- Identique aux marques du Réquérant et notamment :

- La marque française « PREMAMAN » numéro 95 561 269 déposée le 03 mars 1995 et dûment renouvelée pour les classes 20, 24 et 25 ;
- La marque internationale « PREMAMAN » numéro 826792 désignant la France, enregistrée le 13 mai 2004 et régulièrement renouvelée pour les classes 12, 20 et 25.
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - <premaman.be> enregistré le 04 avril 1995 ;
 - <premaman.com> enregistré le 19 juillet 1996.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <premaman.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à :

- La marque française « PREMAMAN » numéro 95 561 269 déposée le 03 mars 1995 et dûment renouvelée pour les classes 20, 24 et 25 ;
- La marque internationale « PREMAMAN » numéro 826792 désignant la France, enregistrée le 13 mai 2004 et régulièrement renouvelée pour les classes 12, 20 et 25 ;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, 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 Requérant 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 Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <premaman.fr> ;
 - N'est pas affilié par le Requérant.
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI, OMPI et EUIPO ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <premaman.fr>.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société ORCHESTRA – PREMAMAN BELGIUM est notamment titulaire de la marque française antérieure «PREMAMAN » numéro 95 561 269 déposée le 03 mars 1995, dûment renouvelée et exploitée pour des produits et services de « meubles, chaises hautes pour bébé, commodes avec bain, lits pliants pour bébé, tissus, vêtements, chaussures etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaines identiques et antérieurs au nom de domaine litigieux à savoir : <premaman.be> enregistré le 04 avril 1995 et <premaman.com> enregistré le 19 juillet 1996 ;
- Le nom de domaine <premaman.fr> reprend à l'identique la marque « PREMAMAN » et

- les noms de domaine du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <premaman.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Equipement bébé jouet », « orchestra », « vetement de bébé » etc. ;
- Les liens hypertextes, présents sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux, renvoient vers des sites internet proposant à la vente des produits concurrents à ceux du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « mumemotion.com, limango.fr » etc.

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <premaman.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

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

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 22 mai 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

