



## DÉCISION DE L'AFNIC

**passionbebe.fr**

**Demande n° FR-2020-01982**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société SAGAM, SAS

Le Titulaire du nom de domaine : la société 1 INFANZIABIMBO SRL

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : passionbebe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 janvier 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 mars 2020 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<sup>er</sup> 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 mars 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 09 avril 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 avril 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < passionbebe.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 Kbis du 08 mars 2020 de la société SAGAM, SAS immatriculée le 29 février 1996 sous le numéro 404 119 521 au R.C.S. de Paris et ayant pour activité : « centrale d'achat et animation de réseaux » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Passion Bébé » numéro 12 3 970 320 enregistrée le 20 décembre 2012 par le Requérant pour les classes 35 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Passion Bébé » numéro 13 4 030 199 enregistrée le 05 septembre 2013 par le Requérant pour les classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <passionbebe.fr> enregistré le 23 janvier 2017 par la société 1 INFANZIABIMBO SRL ;
- Capture d'écran du 09 mars 2020 de la page « bain » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passionbebe.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

*« Nous nous permettons de solliciter pour le compte de notre cliente, la société SAGAM, société par actions simplifiée immatriculée sous le n° 404 119 521 dont le siège social est situé 8 Avenue du Président Wilson – 75016 Paris, la transmission du nom de domaine passionbebe.fr en faveur de notre cliente.*

*Notre cliente est en effet propriétaire de deux marques françaises, à savoir :*

*- La marque française PASSION BEBE n° 3970320 déposée en date du 20 décembre 2012 en classes 35 et 41,*

*- La marque française PASSION BEBE n° 4030199 déposée en date du 5 septembre 2013 en classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45.*

*Copies des certificats d'enregistrement de ces marques sont annexées à la présente.*

*Notre cliente a eu connaissance de la réservation en date du 23 janvier 2017 du nom de domaine passionbebe.fr par la société 1 INFANZIABIMBO SRL.*

*Ce nom de domaine est phonétiquement et visuellement identique aux marques antérieures de notre cliente.*

*Par ailleurs, il est exploité pour commercialiser différents produits et accessoires de puériculture, produits et services désignés par les marques antérieures de notre cliente.*

*Il existe donc un risque de confusion pour le consommateur qui est susceptible de croire que le site développé sous le nom de domaine passionbebe.fr appartient et est géré par notre cliente, la société SAGAM et par là même les produits commercialisés par le biais de ce site Internet proviennent de la société SAGAM.*

*Ainsi, il est démontré que la société SAGAM a intérêt à agir et à demander la transmission en sa faveur du nom de domaine passionbebe.fr portant atteinte à ses droits de propriété industrielle et ce, conformément aux dispositions des articles L.45-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 09 avril 2020.

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

- Extrait fourni en langue italienne, de la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli relatif à la société 1 INFANZIABIMBO SRL inscrite le 25 février 2010 sous le numéro NA - 823606 ;
- Informations extraites du site web <https://www.societe.com> relatives à la société 1 INFANZIABIMBO SRL, société étrangère non immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés et ayant pour activité la vente à distance sur catalogue spécialisé ;
- Notice complète de la marque française « Passion Bébé » numéro 3970320, enregistrée le 20 décembre 2012 par le Requérant pour les classes 35 et 41 ;
- Publication au BOPI 13/39 – VOL. I de la demande d'enregistrement, publication au BOPI 14/08 – VOL. II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande, publication au BOPI 14/08 – VOL. II p. 375 du retrait partiel de produits et/ou services et notice complète de la marque française « Passion Bébé » numéro 4030199, enregistrée le 05 septembre 2013 par le Requérant pour les classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- Récapitulatif de demande en déchéance déposé par le Titulaire le 06 avril 2020 auprès de l'INPI concernant la marque « Passion Bébé » numéro 4030199 enregistrée le 05 septembre 2013 par le Requérant ;
- Récapitulatif de demande en déchéance déposé par le Titulaire le 09 avril 2020 auprès de l'INPI concernant la marque « Passion Bébé » numéro 3970320 enregistrée le 20 décembre 2012 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 08 avril 2020 de pages non traduites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <infanziabimbo.it> et notamment :
  - Accueil ;
  - Condizioni ;
- Capture d'écran à partir du site web [https:// web.archive.org](https://web.archive.org) relative de la page d'accueil du site web <https://www.infanziabimbo.it> du 28 mars 2010 ;
- Capture d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passionbebe.fr> et notamment :
  - Accueil ;
  - Conditions générales de vente.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bebepassion.com> enregistré le 24 juillet 2000
- Capture d'écran de pages du site web <https://www.bebepassion.com> et notamment :
  - Accueil ;
  - Mentions légales ;
- Capture d'écran à partir du site web [https:// web.archive.org](https://web.archive.org) relative à la page d'accueil du site web <http://www.bebepassion.com> du 23 août 2000 ;
- Jugement du TGI de Rennes, 2<sup>e</sup> ch. civ. du 1<sup>er</sup> octobre 2018 Ariase Group / GV Communication, M. X et Picard Déménagement ;
- Jugement du TGI de Paris, 3<sup>e</sup> chambre – 3<sup>ème</sup> section du 13 novembre 2015 Vizion'Air / Minigroup.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

*« Le société 1 INFANZIABIMBO SRL, titulaire du nom de domaine passionbebe.fr, réservé le 23 janvier 2017 et exploité pour éditer un site de vente en ligne de produits pour enfants en bas âges, communément appelés bébés, sollicite le rejet de la demande de transfert de son nom de domaine au profit de la société SAGAM pour les raisons et motifs ci-dessous.*

#### 1. A titre liminaire

*La société 1 INFANZIABIMBO SRL, dont les représentants sont actuellement confinés, a failli ne pas être en mesure de répondre à l'action engagée à son encontre et les délais très courts maintenus ne lui ont pas permis de préparer utilement l'ensemble des pièces à l'appui de sa*

*réponse.*

## *2. L'intérêt à agir de la société SAGAM remis en cause*

*L'intérêt à agir de la société SAGAM est sérieusement remis en cause aujourd'hui.*

*En effet, elle fonde sa demande sur les droits qu'elle détiendrait sur les deux marques suivantes :*

*- La marque française Passion Bébé n°12 3 970 320 déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée le 12 avril 2013 pour désigner les services suivants en classes 35 et 41 les services suivants : « Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaires ; organisation d'exposition et de salon à buts commerciaux ou de publicités ; Organisation d'exposition à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires » (Pièce n°1).*

*- La marque française Passion Bébé n°13 4 030 199 déposée le 05 septembre 2013 et enregistrée avec modification le 21 février 2014 pour désigner une multitude de produits et services (Pièce n°2).*

*Il est surprenant de constater que :*

*- Aucun des services visés par l'enregistrement de la marque française Passion Bébé n°12 3 970 320 n'a de rapport avec les services de vente de produits pour bébés proposés sur le site [www.passionbebe.fr](http://www.passionbebe.fr)*

*- La société SAGAM a justement retiré les « services de vente au détail des savons, parfumerie , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices pour bébés et pour enfants, aliments pour bébés, poussettes, véhicules de locomotion pour bébés et enfants, meubles pour bébés et enfants, biberons, ustensiles et récipients pour la cuisine, vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés et enfants, tapis pour chambre d'enfants et de bébés, jeux, jouets » visés initialement par sa demande d'enregistrement de la marque verbale Passion Bébé n°13 4 030 199 (cf. Pièce n°3 page 1).*

*En outre, la société SAGAM n'a manifestement pas fait un usage sérieux de ses marques pour l'ensemble des produits et services couverts par leur enregistrement, au sens de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, au cours des 5 ans suivant leur enregistrement.*

*Ainsi, la société 1 INFANZIABIMBO SRL n'a eu connaissance d'aucun produit ou service marqué PASSION BEBE ayant pour origine la société SAGAM ni eu connaissance de services de vente de produits pour bébé proposés sous cette marque.*

*C'est pourquoi, elle a engagé des procédures en déchéance des droits de la société SAGAM sur ses deux marques françaises Passion Bébé n°12 3 970 320 et n°13 4 030 199 devant l'INPI pour défaut d'usage sérieux pendant plus de 5 ans suivant leur date d'enregistrement (Pièces n°4 et 5).*

*Ces actions contre les deux marques de la société SAGAM fondant son action Syreli doivent vous conduire à rejeter sa demande, ou à tout le moins à suspendre votre décision jusqu'à ce que l'INPI statue sur ces actions en déchéance, dès lors que cette déchéance prendrait effet respectivement les 12 avril 2018 et 21 février 2019.*

## *3. L'intérêt légitime de la société 1 INFANZIABIMBO SRL pour exploiter le nom de domaine [passionbebe.fr](http://passionbebe.fr)*

*La société SAGAM n'apporte aucune preuve de l'absence d'intérêt légitime de la société 1 INFANZIABIMBO SRL.*

*La société 1 INFANZIABIMBO SRL, société de droit italien, créée le 9 février 2010 exerce une activité de vente de produits pour enfants et bébés depuis le 5 mars 2010 (Pièces n°6 et 7). Elle exploite notamment le site marchand [www.infanzibimbo.it](http://www.infanzibimbo.it) depuis 2010 pour vendre des produits dédiés aux enfant et plus particulièrement aux bébés (Pièces n°8 à 10).*

*Fort du succès de ce site aux consonances italiennes, elle a décidé d'ouvrir un autre site marchand plus particulièrement destiné au public français, en faisant le choix du nom de domaine générique [passionbebe.fr](http://passionbebe.fr) pour être d'avantage parlant pour le consommateur français (Pièces n°7, 11 et 12). Son site de vente en ligne de produits pour bébés [www.passionbebe.fr](http://www.passionbebe.fr) est construit sur le modèle de son site [www.infanzibimbo.it](http://www.infanzibimbo.it) et son logo se calque également sur celui de son site italien d'origine.*

*La société 1 INFANZIABIMBO SRL ne laisse par ailleurs aucun doute sur l'identité de l'éditeur du site [www.passionbebe.fr](http://www.passionbebe.fr) en étant notamment très clairement identifiée dans ces conditions générales de vente (Pièce n°12).*

*En effet, en tant que société spécialisée dans la vente de produits pour bébés, la société 1 INFANZIABIMBO SRL est légitime à réserver et exploiter le nom de domaine [passionbebe.fr](http://passionbebe.fr), générique pour désigner des produits ou services en lien avec l'univers du bébé.*

*Notons d'ailleurs qu'un autre site d'information ([www.bebepassion.com](http://www.bebepassion.com)) est édité depuis 2000 par*

*un tiers (Pièces n°13 à 16).*

*En effet, il est de jurisprudence constante que les noms de domaine génériques sont et doivent rester de libre usage (Pièces n°17 et 18).*

*A ce titre, le retrait partiel de la demande d'enregistrement de la marque verbale Passion Bébé n°13 4 030 199 pour les « services de vente au détail des savons, parfumerie , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices pour bébés et pour enfants, aliments pour bébés, poussettes, véhicules de locomotion pour bébés et enfants, meubles pour bébés et enfants, biberons, ustensiles et récipients pour la cuisine, vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés et enfants, tapis pour chambre d'enfants et de bébés, jeux, jouets » s'explique très probablement par un refus provisoire à l'enregistrement de cette marque par l'INPI pour défaut de caractère distinctif (cf. Pièce n°3 page 1).*

*4. La bonne foi et l'absence de mauvaise foi de la société 1 INFANZIABIMBO SRL La société SAGAM n'a développé aucune argumentation tendant à démontrer que la société 1 INFANZIABIMBO SRL aurait réservé et exploité le nom de domaine www.passionbebe.fr de mauvaise foi.*

*En effet, nul n'est le cas puisqu'encore une fois, la société SAGAM n'exploite pas ses marques de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une quelconque atteinte à une prétendue notoriété ou connaissance de ses marques par la société 1 INFANZIABIMBO SRL ou bien encore par les consommateurs français qui constituent le public de référence auquel s'adresse le site de vente en ligne www.passionbebe.fr.*

*Pire encore, la société SAGAM a elle-même retiré sa demande d'enregistrement de la marque verbale Passion Bébé n°13 4 030 199 pour les « services de vente au détail des savons, parfumerie , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices pour bébés et pour enfants, aliments pour bébés, poussettes, véhicules de locomotion pour bébés et enfants, meubles pour bébés et enfants, biberons, ustensiles et récipients pour la cuisine, vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés et enfants, tapis pour chambre d'enfants et de bébés, jeux, jouets », qui sont justement les services proposés par la société 1 INFANZIANO SRL via son site www.passionbebe.fr. Ce retrait s'explique très probablement par un refus provisoire à l'enregistrement de cette marque par l'INPI pour défaut de caractère distinctif (cf. Pièce n°3 page 1).*

*En réservant et en exploitant le nom de domaine générique www.passionbebe.fr pour une activité de vente en ligne de produits pour bébés qui a toujours été la sienne, la société 1 INFANZIOBIMBO SRL a donc agi de bonne foi, sans aucune volonté vendre, louer ou transférer ce nom de domaine, ou bien encore de nuire à la réputation de la société SAGAM ou bien enfin de tirer un quelconque profit de la renommée de la société SAGAM en créant une confusion dans l'esprit du public.*

*Comment aurait-elle d'ailleurs pu le faire alors que les marques de la société SAGAM ne sont pas exploitées de manière sérieuse.*

*En conclusion de ce qui précède et en application des dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Codes des Postes et des Communications Electroniques, la société 1 INFANZIANO SRL demande à l'AFNIC de :*

*- dire que la demande de la société SAGAM est infondée et de rejeter en conséquence sa demande de transfert du nom de domaine passionbebe.fr à son profit.*

*- A défaut, de suspendre la procédure tant que l'INPI n'aura pas statué sur les procédures en déchéance des droits de la société SAGAM sur ses deux marques françaises Passion Bébé n°12 3 970 320 et n°13 4 030 199.»*

#### **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 Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <passionbebe.fr> est identique aux marques du Requéant et notamment :

- À la marque française « Passion Bébé » numéro 12 3 970 320 enregistrée le 20 décembre 2012 pour les classes 35 et 41 ;
- À la marque française « Passion Bébé » numéro 13 4 030 199 enregistrée le 05 septembre 2013 pour les classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

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 constate que le nom de domaine <passionebebe.fr> est identique aux marques antérieures « Passion bébé » du Requéant à savoir :

- La marque française « Passion Bébé » numéro 12 3 970 320 enregistrée le 20 décembre 2012 pour les classes 35 et 41 ;
- La marque française « Passion Bébé » numéro 13 4 030 199 enregistrée le 05 septembre 2013 pour les classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SAGAM.

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**

Au vu des pièces apportées par le Titulaire, le Collège constate que :

- Le Requéant, la société SAGAM est titulaire de marques antérieures « Passion Bébé » et notamment :
  - o La marque française « Passion Bébé » numéro 12 3 970 320 enregistrée le 20 décembre 2012 pour les classes 35 et 41 et plus précisément pour les services de « *Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaires, organisation d'exposition et de salon à buts commerciaux ou de publicités, organisation d'exposition à but culturel ou éducatif, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires* » ;
  - o La marque française « Passion Bébé » numéro 13 4 030 199 enregistrée le 05 septembre 2013 pour les classes 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et notamment pour des produits de « Biberons et tétines, véhicules et leurs accessoires, à savoir voitures d'enfants et poussettes, baignoires portatives pour bébé, chauffe-biberons non électriques » ;
- Le Titulaire, la société 1 INFANZIABIMBO SRL inscrite le 25 février 2010 sous le numéro NA – 823606 à la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di a pour activités la vente à distance sur catalogue spécialisé de produits destinés à la jeune enfance ;
- La demande d'enregistrement de la marque française « Passion Bébé » numéro 13 4 030 199 a été effectuée avec une modification par rapport à la demande initiale et notamment en retirant les services suivants : « vente au détail des savons, parfumerie , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices pour bébés et pour enfants, aliments pour bébés, poussettes, véhicules de locomotion pour bébés et enfants, meubles pour bébés et enfants, biberons, ustensiles et récipients pour la cuisine,

- vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés et enfants, tapis pour chambre d'enfants et de bébés, jeux, jouets » ; services exercés par le Requéant ;
- Le Titulaire démontre exercer son activité via son site web <https://www.infanzia bimbo.it> ;
  - Le Titulaire indique avoir « *décidé d'ouvrir un autre site marchand plus particulièrement destiné au public français, en faisant le choix du nom de domaine générique [passionbebe.fr](https://www.passionbebe.fr) pour être [davantage] parlant pour le consommateur français* » ;
  - Le Titulaire démontre utiliser la même charte graphique pour ses deux sites web <https://www.infanzia bimbo.it> et <https://www.passionbebe.fr> sur lesquels le Requéant propose à la vente divers produits à destination de la jeune enfance ;
  - Le titulaire indique n'avoir « *eu connaissance d'aucun produit ou service marqué « PASSION BEBE » ayant pour origine la société SAGAM ni eu connaissance de services de vente de produits pour bébé proposés sous cette marque. C'est pourquoi, elle a engagé des procédures en déchéance des droits de la société SAGAM sur ses deux marques françaises Passion Bébé n°12 3 970 320 et n°13 4 030 199 devant l'INPI pour défaut d'usage sérieux pendant plus de 5 ans suivant leur date d'enregistrement* ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire en proposant à la vente des produits dédiés à la jeune enfance sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passionbebe.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <passionbebe.fr>.

## 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 21 avril 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

