



## DÉCISION DE L'AFNIC

**prosciuttodiparma.fr**

**Demande n° FR-2018-01699**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA  
Le Titulaire du nom de domaine : Madame D.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : prosciuttodiparma.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juin 2018 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 24 juin 2019  
Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 octobre 2018 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 02 novembre 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 novembre 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <prosciuttodiparma.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 :

- Extrait de la chambre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Parme relatif à la société CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, immatriculée le 19 février 1996 sous le numéro PR-91486 rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA », numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 par le Requéran pour la classe 29 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA » numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 29 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <prosciuttodiparma.com> enregistré le 03 février 2004 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <prosciuttodiparma.it> enregistré le 19 octobre 1998 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> enregistré le 24 juin 2018 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <prosciuttodiparma.com> et notamment :
  - Accueil ;
  - Consortium.
- Règlement de la commission des communautés européennes n°1107/96 du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> ;
- Page wikipédia du 19 octobre 2018 dédiée à Prosciutto di Parma ;
- Dossier de présentation « Consortium du Jambon de Parme » de 2015 ;
- Article « Prosciutto di Parma, une ville et son jambon » paru le 18 octobre 2013 sur le site web <https://italopolis.italieaparis.net> ;
- Article « Parme, l'Italie al dente » paru le 27 janvier 2017 sur le site web <http://www.leparisien.fr> ;
- Article « Les produits italiens s'ancrent dans la gastronomie française » paru le 21 juin 2017 sur le site web <https://www.lsa-conso.fr> ;
- Article « La farine veut sortir de la banalité » paru le 14 juin 2017 sur le site web <https://www.lsa-conso.fr> ;
- Echange de courriels, rédigé en langue anglaise, entre le représentant du Requéran et le Bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine <prosciuttodiparma.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

«Le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr >, réservé de façon anonyme le 24 juin 2018, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'association de producteurs CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA (ci-après « le Requéant »). Son 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).

#### **I. RAPPEL DES FAITS**

Le Requéant est titulaire : (i) de la marque de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA » n°001116458, désignant le produit « jambon de parme » en classe 29, déposée le 24 mars 1999 et enregistrée le 3 juillet 2000 (pièce n°1) et (ii) de nombreux noms de domaine constitués de « PROSCIUTTO DI PARMA » et notamment le nom de domaine < prosciuttodiparma.com > réservé le 2 février 2004 (pièce n°2) et le nom de domaine < prosciuttodiparma.it > réservé le 29 octobre 1998 (pièce n°3).

Le Requéant exploite les droits précités de manière sérieuse et continue (pièces n°4 et 9).

« PROSCIUTTO DI PARMA » est également une appellation d'origine protégée, enregistrée en vertu du règlement (CE) n°1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine (pièce n°5).

Le Requéant est l'organisme officiel chargé de la protection, de la valorisation et de la promotion de l'appellation dans le monde entier (pièce n°6).

Le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr > a été réservé de façon anonyme le 24 juin 2018 (pièce n°7). Le bureau d'enregistrement du site en cause a refusé de communiquer au Requéant une adresse email afin de pouvoir joindre le titulaire et a invité le Requéant à présenter une plainte devant l'AFNIC (pièce n°10).

Le site accessible via le nom de domaine en cause est un site parking (pièce n°8).

Il est précisé qu'à la connaissance du Requéant, le nom de domaine en cause ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

#### **II. DISCUSSION**

##### **A. L'intérêt à agir du Requéant**

Les droits du Requéant sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux < prosciuttodiparma.fr > est identique à la marque « PROSCIUTTO DI PARMA » détenue par le Requéant, ce qui entraîne un fort risque de confusion dans l'esprit du public sur la titularité de ce site.

Les noms de domaine < prosciuttodiparma.com > et < prosciuttodiparma.it > sont par ailleurs identiques au nom de domaine litigieux < prosciuttodiparma.fr >, à l'exception de l'extension.

Le nom de domaine litigieux est également identique à l'appellation d'origine protégée « PROSCIUTTO DI PARMA » dont le Requéant assure la protection, la valorisation et la promotion.

Le Requéant dispose donc bien d'un intérêt légitime pour demander le transfert à son profit du nom de domaine < prosciuttodiparma.fr >.

##### **B. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant**

*Le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr > porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.*

*En effet, ledit nom de domaine est strictement identique à la marque de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA » (pièce n°1) et aux noms de domaine < prosciuttodiparma.com > (pièce n°2) et < prosciuttodiparma.it > (pièce n°3) (à l'exception de l'extension) dont le Requérant est titulaire et présentés ci-avant.*

*Par ailleurs, le nom de domaine en cause est également identique à l'appellation d'origine protégée « PROSCIUTTO DI PARMA » (pièce n°5) dont le Requérant assure la protection, la valorisation et la promotion.*

*Au regard de ce qui précède, le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr > porte donc manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant – ou à tout le moins est susceptible d'y porter atteinte comme l'exige l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques – qui est donc bien fondée à solliciter le transfert dudit nom de domaine à son bénéfice.*

#### *C. L'absence d'intérêt légitime du titulaire*

*Le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime pouvant justifier l'usage dudit nom de domaine.*

*En effet, il n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser la marque « PROSCIUTTO DI PARMA » et il n'est pas non plus autorisé à enregistrer le nom de domaine incorporant les éléments distinctifs de la marque.*

*Par ailleurs, le titulaire ne fait pas un usage du nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services, le site accessible via le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr > étant une page parking (pièce n°8).*

*Enfin, le titulaire ne peut pas non plus prétendre faire un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. En effet, comme il l'a été souligné, le site accessible via le nom de domaine < prosciuttodiparma.fr > redirige vers une page parking, qui présente des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer par exemple « FOOD PROSCIUTTO », « PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA » ou encore « DOP PROSCIUTTO » (pièce n°8). De ce fait, il apparaît clairement que ce nom de domaine a pour objet de tromper le consommateur ou de nuire à la marque « PROSCIUTTO DI PARMA », aux noms de domaine < prosciuttodiparma.com > et < prosciuttodiparma.it > et à l'appellation d'origine protégée « PROSCIUTTO DI PARMA ».*

*Le titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux.*

#### *D. La mauvaise foi du titulaire*

*Le Requérant est titulaire d'une marque de l'Union européenne et de deux noms de domaine « PROSCIUTTO DI PARMA » (pièces n°1, 2 et 3).*

*L'appellation d'origine protégée éponyme est largement connue du public et bénéficie d'une renommée mondiale (pièces n°4, 5 et 9).*

*Le titulaire du nom de domaine litigieux fait preuve d'une mauvaise foi certaine en utilisant sciemment ledit nom de domaine, afin de profiter de la notoriété de la marque du Requérant, en attirant les internautes intéressés par l'achat de jambon de Parme (équivalent français de l'appellation d'origine « PROSCIUTTO DI PARMA ») en créant un risque de confusion dans l'esprit*

*du consommateur.*

*Le but du titulaire est donc manifestement de générer des profits, grâce notamment aux potentiels achats de produits ou de services sur les sites dont des liens hypertextes ont été intégrés sur le site accessible via le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr >.*

*Le titulaire du nom de domaine <prosciuttodiparma.fr > est donc manifestement de mauvaise foi.».*

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

## **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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la société CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, immatriculée le 19 février 1996 sous le numéro PR-91486 ;
- Identique à la marque de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA », numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 par le Requéran et dûment renouvelée pour la classe 29 ;
- Identique au nom de domaine <prosciuttodiparma.it> enregistré le 19 octobre 1998 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège constate que le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> est identique à la marque antérieure de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA », numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 par le Requéran et dûment renouvelée pour la classe 29.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr>.

**• Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA », numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 29 couvrant les produits de « *jambon de Parme* » ;
- Le Règlement de la commission européenne n° 1107/96 du 12 juin 1996 dispose que « Les Etats membres ont communiqué à la commission quelles sont, parmi leur dénominations légalement protégées ou consacrées par l'usage, celle qu'ils désirent faire enregistrer » ;[...] « certaines d'entre elle sont conformes aux dispositions dudit règlement et méritent d'être enregistrées et donc protégées sur le plan communautaire en tant qu'indications géographiques ou appellations d'origine » ;
- L'article 1<sup>er</sup> du Règlement de la commission européenne n° 1107/96 du 12 juin 1996 dispose que « *Les dénominations figurant en annexe sont enregistrées en tant qu'indications géographiques protégées (IGP) ou appellations d'origine protégée (AOP) [...]* » ;
- L'annexe A. du Règlement de la commission européenne n° 1107/96 du 12 juin 1996 précise l'enregistrement en Italie du signe « Prosciutto di Parma » en tant qu'AOP ;
- Le Règlement de la commission européenne n° 1107/96 du 12 juin 1996 dispose que « *dans le cas où une appellation d'origine ou une indication géographique dont le nom est déjà enregistré en tant que marque est protégée à l'initiative d'un seul producteur conformément aux critères de l'article 1er du règlement (CEE) n°2037/93 de la commission, ce producteur ne pourra empêcher d'autres producteurs de la zone délimitée, qui produisent conformément au cahier des charges enregistré ; d'utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée* » ;
- Le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> est :
  - Identique et postérieur au signe distinctif « Prosciutto di Parma » appellation d'origine protégée défendue par le Requérant, la société CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA ;
  - Identique et postérieur à la marque antérieure de l'Union européenne « PROSCIUTTO DI PARMA », numéro 001116458, enregistrée le 24 mars 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 29 ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence au produit « Jambon de Parme » protégé par la marque du Requérant mais également encadré par le cahier des charges dédié à l'utilisation de l'appellation d'origine protégée. On peut citer à titre d'exemples les liens « Italiano prosciutto », « prosciutto ham », « food prosciutto » ;
- Aucun élément ne permet de constater l'exploitation par le Titulaire d'un site web dédié à la production et commercialisation de « Jambon de Parme » portant l'AOP « Prosciutto di Parma » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <prosciuttodiparma.fr> dans le but de profiter de la renommée des droits 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 <prosciuttodiparma.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 <prosciuttodiparma.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 11 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

