

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

granapadano.fr

Demande n° FR-2022-03043



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : granapadano.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 juillet 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 juillet 2023

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 octobre 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 4 novembre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 décembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<granapadano.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

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

Dans sa demande, le Requéran t a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéran t indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1) Le Requéran t dispose d'un intérêt à agir et est titulaire de droits antérieurs garantis par la loi

Le Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano (le Requéran t) est un groupement créé en 1954 réunissant tous les producteurs des trente-deux provinces de la plaine du Pô (région située en Italie), les affineurs et les commerçants de fromage Grana Padano.

Par le règlement (CE) n°1107/96 de la Commission 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, l'appellation Grana Padano a été enregistrée en tant qu'AOP (Annexe 1).

Le Requéran t a pour principaux objectifs de protéger, de valoriser et de promouvoir le fromage Grana Padano et son AOP en Italie et à l'étranger. Pour ce faire, le Requéran t met en œuvre toutes les activités et initiatives jugées valables, adaptées et appropriées pour le soin et la promotion de l'AOP Grana Padano.

Une copie du décret ministériel du 24 juin 2020 avec sa traduction en français, justifiant que le Requéran t est autorisé à exercer les droits découlant de l'AOP Grana Padano, figure en Annexe 2.

Toujours dans le cadre de son activité de promotion et de protection de l'AOP Grana Padano, le Requéran t est, entre autres, titulaire des noms de domaines suivants :

- <granapadano.it> enregistré le 9 juillet 1998

- <granapadano.com> enregistré le 8 novembre 1999

Des extraits Whois de ces noms de domaine sont joints en Annexe 3 et 4. Ces noms de domaine sont actifs et renvoient tous les deux vers le site web institutionnel <https://www.granapadano.it/> (Annexe 5).

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Requéran t justifie d'un intérêt légitime et de droits antérieurs garantis par la loi pour contester le nom de domaine <granapadano.fr>.

2) Le Requéran t justifie d'une atteinte à des droits antérieurs garantis par la loi

Le nom de domaine <granapadano.fr> reproduit l'AOP Grana Padano enregistrée depuis 1996 (Annexe 1) dont le Requéran t assure la protection, la valorisation et la promotion. Son radical s'avère également strictement identique aux radicaux des noms de domaine <granapadano.it> et «<granapadano.com> dont est titulaire le Requéran t. Ils diffèrent uniquement par leurs extensions.

Le nom de domaine <granapadano.fr> constitue donc la reproduction ou à tout le moins l'imitation de l'AOP Grana Padano dont le Requéran t assure la protection, la valorisation et la promotion et des noms de domaine dont est titulaire le Requéran t.

En outre, nous tenons à rappeler que le nom de domaine litigieux <granapadano.fr> a été enregistré le 6 juillet 2022 (Annexe 6) soit postérieurement à l'enregistrement de l'AOP Grana Padano et à la création des noms de domaine du Requéran t.

Il existe donc un risque de confusion, ou un risque d'association, entre le nom de domaine <granapadano.fr> et l'AOP Grana Padano, dont les intérêts sont protégés par le Requéran t, et les noms de domaine, dont ce dernier est titulaire. Ce risque est renforcé par l'exploitation antérieure au 6 juillet 2022 (date d'enregistrement du nom de domaine litigieux) des noms de domaines <granapadano.it> et <granapadano.com>.

Par conséquent, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine <granapadano.fr> est identique, au point de prêter à confusion, à l'AOP Grana Padano dont la protection, la valorisation et la promotion sont assurées s par le Requérant et aux noms de domaine, dont ce dernier est titulaire, et porte ainsi atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

3) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Selon les informations Whois de l'AFNIC (Annexe 6), les informations personnelles relatives au Titulaire du nom de domaine <granapadano.fr> sont les suivantes :

Titulaire : Nettalk

Adresse : Postbus 447 6710BK Ede, Netherland

Grégory INGRAND

CPI n° 03-0401

Téléphone : +31 8 50 16 06 12

Courrier électronique : info@nettalk.nl

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique ni de lien économique avec le Requérant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de l'AOP Grana Padano, y compris à titre de nom de domaine.

En outre, il n'a aucun lien avec l'activité du Requérant ou sa réputation. Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, l'AOP Grana Padano ayant été attribuée à cette qualité de fromages par voie réglementaire en 1996 (Annexe 1) et les noms de domaines <granapadano.it> et <granapadano.com> ayant été respectivement enregistrés en 1998 (Annexe 3) et 1999 (Annexe 4) et étant les seules propriétés du Requérant.

Par ailleurs, au regard du site internet actif accessible via le nom de domaine litigieux <http://granapadano.fr/>, le Titulaire ne fait pas un usage du nom de domaine pour une offre de produits sous AOP qui respecterait la mise en avant de tels produits. En effet, la page principale du site qui présente des liens hypertextes renvoyant à des sites internet divers pour la plupart sans aucun lien avec des offres de fromages susceptibles de bénéficier de l'AOP (Annexe 7).

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le nom de domaine litigieux reprend à l'identique l'AOP Grana Padano, qui s'avère être le radical des noms de domaines dont le Requérant est titulaire, le Titulaire, aucunement autorisé à faire usage de cette appellation d'origine protégée, ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

4) Le titulaire a agi de mauvaise foi

Le Requérant est titulaire des noms de domaines <granapadano.it> et <granapadano.com> respectivement enregistrés en 1998 et 1999 (Annexe 2 et 3). En outre, depuis l'enregistrement de l'AOP Grana Padano en 1996, le Requérant opère dans le cadre de sa protection, de sa valorisation et de sa promotion.

L'appellation d'origine protégée Grana Padano connaît une renommée mondiale depuis son enregistrement en 1996 par voie réglementaire.

En outre, la simple possession d'un nom de domaine qui comprend une AOP soulève une présomption de mauvaise foi dont il est à la charge du défendeur de se disculper.

A cet égard, le Titulaire ne peut prétendre ignorer l'activité spécifique du Requérant de protection, de valorisation et de promotion de l'AOP Grana Padano par laquelle il a acquis une notoriété incontestable.

Le Titulaire a ainsi acquis le nom de domaine <granapadano.fr> dans le seul but de tirer un profit déloyal de la connaissance notoire de l'appellation Grana Padano et du même fait de la réputation du Requérant étroitement liée à notoriété de l'AOP.

En effet, l'exploitation du nom de domaine litigieux <granapadano.fr> témoigne bien que

le Titulaire cherchait à tirer profit de la notoriété de l'appellation d'origine en attirant les internautes intéressés par l'achat de fromages bénéficiant de l'AOP Grana Padano, sur la page de son site web présentant des liens hypertextes renvoyant à des sites internet, qui pour la plupart, sont sans lien avec le fromage Grana Padano (Annexe 7).

En privant ainsi le Requérant de la faculté de disposer du nom de domaine et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale.

D'ailleurs, il semble que le Titulaire ait pour habitude d'enregistrer des noms de domaine portant atteinte à des droits antérieurs dans le seul but de tromper le consommateur et de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Titulaire fait d'ailleurs régulièrement l'objet de procédures de résolution de litiges portant sur des noms de domaines (Citons les décisions suivantes précédemment rendues par l'AFNIC et favorables à la transmission des noms de domaine litigieux : la décision 2015-00949 portant sur le nom de domaine <wellsfargo.fr>, la décision 2016-01086 portant sur le nom de domaine <intensa.fr>, la décision 2017-01319 portant sur le nom de domaine <lefournildepierre.fr>, la décision 2017-01456 portant sur le nom de domaine <cuircenter.fr>, la décision 2020-02151 portant sur le nom de domaine <barbourinternational.fr> ou encore plus récemment la décision 2022-02658 portant sur le nom de domaine <agusti.fr>) ce qui atteste d'autant plus sa mauvaise foi.

Par conséquent, le Titulaire du nom de domaine <granapadano.fr> a agi de mauvaise foi. En conclusion, et au vu des arguments qui précèdent, le Requérant est bien-fondé à solliciter la transmission en sa faveur du nom de domaine <granapadano.fr>.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Règlement (CE) N° 1107/96 de la commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement de l'appellation Grana Padano comme AOP.

Annexe 2 : Décret ministériel du 24 juin 2020 avec sa traduction en français, justifiant que le Réquérant est autorisé à exercer les droits découlant de l'AOP Grana Padano

Annexe 3 : Extrait Whois du nom de domaine <granapadano.it>

Annexe 4 : Extrait Whois du nom de domaine <granapadano.com>

Annexe 5 : Extraits du site web institutionnel <https://www.granapadano.it/>

Annexe 6 : Extrait Whois du nom de domaine litigieux <granapadano.fr>

Annexe 7 : Copies d'écran du site web accessible via le nom de domaine litigieux <granapadano.fr>

Annexe 8 : Extrait du registre de la chambre de commerce du Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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. La Recevabilité des pièces

- D'une part, 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* ».

Or, le Collège constate que :

- Dans son argumentation, le Requéant déclare être titulaire du nom de domaine <granapadano.com> ;
- Au soutien de cette déclaration, le Requéant fournit, en *annexe 4*, un extrait de base Whois dudit nom de domaine ne comportant pas d'identification du titulaire ; cet élément est dès lors insuffisant pour apporter la preuve que le Requéant est titulaire du nom de domaine <granapadano.com>.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

- D'autre part, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] *La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...]* ».

Le Collège constate que l'*annexe 8* fournie par le Requéant est en langue italienne sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ce document dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

D'une part, au regard du Règlement n° 1107/96 de la Commission 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 (*annexe 1*) et du décret ministériel italien (traduit) du 24 juin 2020 concernant la confirmation des tâches du Consortium pour la protection du fromage Grana Padano (*annexe 2*) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <granapadano.fr> est identique à l'appellation d'origine contrôlée (AOP) « Grana Padano », dont la défense est reconnue au Requéant, CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO.

D'autre part, au regard de l'extrait de base Whois (*annexe 3*) fourni par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <granapadano.fr> est identique au nom de domaine <granapadano.it> enregistré le 9 juillet 1998 par le Requéant.

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

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

Le Collège a constaté que le Requéant développe son argumentation principalement sur

l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <granapadano.fr> sur l'appellation d'origine contrôlée « Grana Padano », signe distinctif défini et protégé au niveau européen depuis le RÈGLEMENT n° 1107/96 de la Commission 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 (*annexe 1*).

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que l'appellation d'origine contrôlée en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requérant justifie :

- Des droits de défense et de gestion de l'appellation d'origine protégée (AOP),
- De la similarité entre les signes,
- De l'usage privatif par le Titulaire du nom de domaine privant les ayants-droit de l'appellation d'origine de toute utilisation légitime et/ou d'une utilisation susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège constate que :

- Le Requérant, CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, appelé aussi le « Consortium de protection du Grana Padano », est un groupement créé en 1954 (*annexe 8*) qui rassemble les producteurs, les affineurs et les commerçants de Grana Padano (*annexe 5*) ;
- Par le Règlement européen 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, l'appellation « Grana Padano » a été reconnue « appellation d'origine protégée » ou AOP (*annexe 1*) dont la protection est assurée par le Requérant (*annexe 2*) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <granapadano.it> enregistré le 9 juillet 1998 (*annexe 3*) ;
- Le nom de domaine <granapadano.fr>, enregistré le 6 juillet 2022 par la société NETTALK (*annexe 6*), est la reprise à l'identique de l'AOP « Grana Padano », protégée et défendue par le Requérant, et de son nom de domaine <granapadano.it> ;
- La page d'écran non datée fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <granapadano.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 « Grana » ou « Fromage en Ligne » (*annexe 7*) ;
- Le Titulaire n'apporte aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de l'AOP « Grana Padano », reconnue et protégée par un règlement européen, et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <granapadano.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi et notamment au Règlement n°1107/96 de la Commission 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.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <granapadano.fr> au profit du Requérent, CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO.

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 12 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

