

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du **5 juin 2019**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 466 F-P+B

Pourvoi n° G 17-22.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dataxy, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21 rue de la République, 31800 Saint-Gaudens,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant au département de Saône-et-Loire, dont le siège est hôtel du Département, rue de Lingendes, 71026 Macon cedex 9,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dataxy, de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat du département de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), que la société Dataxy, bureau d'enregistrement de noms de domaine sur internet, exerce également des activités de géoréférencement de sites en France ; qu'elle était titulaire, depuis 2004, des noms de domaine «saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr », dont l'enregistrement a été renouvelé le 7 juin 2012, et, depuis le 22 juin 2012, du nom de domaine «saône-et-loire.fr » ; que, se prévalant notamment de la marque semi-figurative française n°11 3 827 089 « Saône-et-Loire le département », enregistrée le 19 août 2011 pour désigner des services en classes 35, 38, 39 et 41, le département de Saône-et-Loire (le département) a contesté l'attribution à la société Dataxy des noms de domaine précités et demandé leur transfert à son profit ; que le collège désigné à cet effet par l'Association française pour le nommage internet en coopération a refusé le transfert des noms de domaine « saone-et-loire.fr » et « saoneetloire.fr », mais accueilli la demande portant sur le nom « saône-et-loire.fr » ; que la société Dataxy a formé un recours en annulation contre cette dernière décision ; que le département a reconventionnellement demandé l'attribution des deux autres noms de domaine et agi en contrefaçon de marque ;

Attendu que la société Dataxy fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur le transfert au département du nom de domaine « saône-et-loire.fr » alors, selon le moyen :

1°/ que l'attribution des noms de domaine doit garantir le respect de la liberté de communication et de la liberté d'entreprendre ; que cette dénomination peut être identique ou apparentée à celle d'une collectivité territoriale si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; qu'il appartient aux juges de fond de caractériser cet intérêt légitime et la bonne foi du requérant en analysant rigoureusement l'activité commerciale effectivement exercée pour se justifier d'une dénomination éponyme ; qu'en décidant le contraire sans s'intéresser à l'activité effective exercée publiquement et paisiblement par la société Dataxy, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1 et L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'intérêt légitime de la société Dataxy à bénéficier du nom de domaine et sa bonne foi ne résultaient pas de ce qu'elle exerçait une activité commerciale de géoréférencement totalement différente de l'activité poursuivie par la collectivité territoriale et si le risque de confusion dans l'esprit du public était exclu puisque le département disposait de son propre nom de domaine « cg71 » depuis 1999 et qu'en sept ans il n'avait été reporté le moindre incident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques ;

3°/ que le juge ne peut sous aucun prétexte dénaturer les pièces produites à l'appui d'une prétention ; qu'en l'espèce, les documents produits en cause d'appel par la société Dataxy établissent clairement et précisément que le géoréférencement était une offre de service déterminante pour justifier de son intérêt légitime et de la bonne foi de l'activité exercée sous la dénomination litigieuse et ne correspondait pas à une usurpation de celle-ci au détriment de la collectivité territoriale éponyme ; qu'en jugeant que « selon les pièces 84 à 89 et 93, le contrat signé avec la société Action Media Marketing ne concerne pas davantage des annonceurs publicitaires locaux, porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n'est pas démontrée une offre de service en lien avec le département de la Saône et Loire » et que « les pièces 81 à 83 bis ne sont pas davantage opérantes dès lors qu'elles ne sont que l'extrait d'un blog », la cour d'appel a manifestement dénaturé lesdits documents, qui constituent incontestablement des offres de preuve probantes de services locaux proposés par la société Dataxy en Saône et Loire ; qu'en leur déniaient tout « lien avec le territoire de Saône et Loire » pour nier tout intérêt légitime de la société Dataxy et sa bonne foi ainsi que toute pertinence probatoire à ces éléments matériels, pourtant déterminants au regard de l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne peut juger que la société Dataxy ne démontre pas « une exploitation des deux noms de domaine litigieux pour une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône et Loire » et considérer par ailleurs « qu'il n'est pas contestable que les services proposés par la société Dataxy », consistaient notamment en un « géo-référencement en ligne » ; qu'en inscrivant dans ses motifs cette appréciation contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause

l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments produits aux débats ;

Attendu, en deuxième lieu, que les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf les effets de l'intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine sur internet ; qu'ayant constaté que la reprise du signe « saône et loire », conjuguée à l'identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société Dataxy ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d'offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire, et a pu décider que cette société n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que toute activité de géoréférencement en ligne ne constituait pas nécessairement une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dataxy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au département de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Dataxy

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'exposante devait être déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision SYRELI n° FR-2012-00177 du 8 octobre 2012 autorisant le transfert du nom de domaine <saône-et-loire.fr>, au profit du Département de Saône et Loire.

AUX MOTIFS QUE « Sur le nom de domaine <saône-et-loire.fr> : Considérant que le Département de Saône et Loire fait valoir que le nom de domaine <saône-et-loire.fr> enregistré le 22 juin 2012 constitue la contrefaçon par imitation de sa marque complexe "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" n°11.3.827.089, déposée le 4 avril 2011, pour désigner les services relevant des classes 35,38,39 et 41 ; Considérant que la société Dataxy, qui conteste tout acte de contrefaçon, rappelle être une "web-agency", société spécialisée dans l'hébergement informatique, la création de sites web, le référencement, l'édition de logiciels, la fourniture de prestations internet, la commercialisation/ location de services web, la maintenance de réseaux informatiques, l'exploitation de sites internet, être également un bureau d'enregistrement accrédité par l'Afnic ; Qu'elle relate que l'une de ses prestations de référencement consiste dans l'édition et le géo-référencement sur toute la France de sites internet par un maillage géographique spécifique incluant notamment à compter de 2004 l'enregistrement à cette fin de noms de domaine correspondant à des noms de zones géographiques françaises, que dans ce cadre, elle a enregistré le 7 juin 2004 les noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> selon la règle gouvernant la matière à l'époque qui était celle du "premier arrivé, premier servi", que ces deux noms de domaine ont été renouvelés en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, qu'elle a ensuite bénéficié le 22 juin 2012 de la réservation prioritaire accordée aux titulaires d'un nom de domaine sans accent pour enregistrer leur équivalent accentué et a ainsi enregistré le nom de domaine <saône-et-loire.fr> ; Qu'elle expose établir, par les nombreux éléments versés en appel, la preuve d'une exploitation effective pendant toute la période antérieure à 2012, pour les années 2011,2010, 2009,2008,2007, 2006,2005 et 2004, de ses noms de domaine <saone-et-loire.fr> et <saoneetloire.fr> dans le cadre d'offres de services en lien avec le territoire couvert par la collectivité territoriale de Saône et Loire ; Qu'elle entend se prévaloir des stipulations précitées de l'article L.45-2.20 du code des postes et des communications électroniques instaurant une exception légale au droit de propriété exclusif dont bénéficie le titulaire de droits de propriété intellectuelle, au profit du demandeur au dépôt ou au

renouvellement d'un nom de domaine qui justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; Qu'elle fait valoir son intérêt légitime et sa bonne foi au sens de ces dispositions, l'antériorité opposable des deux noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr>, dont l'exploitation publique et non-équivoque a été ininterrompue depuis 2004 ; Qu'elle soutient qu'en tout état de cause, le nom de domaine litigieux <saône-et-loire.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte à la marque française "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" n°11.3.827.089, au regard d'une part, de la faible distinctivité de cette marque, dont la dénomination verbale "Saône et Loire" descriptive ou trompeuse de l'origine des services fournis par le Département n'est pas apte à exercer une fonction dominante au sein du signe, et d'autre part, de l'absence de risque de confusion entre les sites internet des deux parties et les activités et services rendus ; Considérant que le Département de Saône et Loire réplique que si les dispositions de l'article L.45-2.20 du code des postes et des communications électroniques ne prohibent pas l'enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle dans l'hypothèse où le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi, il n'en subsiste pas moins que cette condition n'est à l'évidence pas applicable, puisqu'est en cause non pas un risque d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle mais une atteinte caractérisée à un tel droit ; Qu'il souligne qu'admettre le contraire reviendrait à remettre en cause le régime de la contrefaçon en instaurant une exigence de mauvaise foi du contrefacteur laquelle est indifférente en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles ; Qu'il ajoute que le régime dérogatoire institué par les dispositions de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle est écarté en cas de mauvaise foi et d'atteinte aux droits du propriétaire de la marque ; Qu'il fait ainsi valoir que le nom de domaine <saône-et-loire.fr> n'est pas seulement susceptible de porter atteinte à sa marque, mais en constitue la contrefaçon par imitation ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.713-3-b du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Que l'article L.713-6 du même code dispose que : L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion dans leur origine. Toutefois si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; Considérant en l'espèce, qu'il est constant que la marque semi-figurative française "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" a été déposée le 4 avril 2011 par le

Département de Saône et Loire, enregistrée sous le n°11.3.827.089 pour désigner divers services relevant des classes 35,38,39 et 41 de la classification Internationale: publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires; télécommunications; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Que postérieurement à ce dépôt, la société Dataxy a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <saône-et-loire.fr> le 22 juin 2012 ; Qu'au regard des dispositions légales précitées, tant du code des postes et télécommunications électroniques que du code de la propriété intellectuelle, la société Dataxy, qui était titulaire des noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> selon la règle gouvernant la matière à l'époque qui était celle du "premier arrivé, premier servi", mais n'était pas connue sous le nom "Saône et Loire" ou apparenté, doit démontrer l'existence antérieure au dépôt de la marque, d'une offre de services en lien avec le territoire couvert par la collectivité territoriale, et ce, afin d'établir sa bonne foi et son intérêt légitime à renouveler ces noms de domaine et obtenir la réservation du nom de domaine <saône-et-loire.fr> ; Considérant que la société Dataxy expose justifier cette exploitation effective, indiquant que les deux sites <saone-et-loire.fr> et <saoneetloire.fr> partageaient exactement le même contenu depuis leur origine ; Qu'elle prétend avoir omis de produire en première instance les pièces permettant de caractériser l'intérêt légitime et la bonne foi, établissant la preuve d'une exploitation effective pendant toute la période antérieures à 2012 de ses noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> dans le cadre d'une offre de services en lien avec le territoire couvert par la collectivité territoriale et entend réparer cette omission en les produisant devant la cour pour les années 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 et 2004 ; Que cependant l'analyse de ces pièces auquel la cour a procédé ne démontre pas davantage une exploitation des deux noms de domaine litigieux pour une offre de services en rapport avec le territoire du Département de Saône et Loire ; Qu'en effet, la page du site internet <saone-et-loire.fr>, dans sa présentation à l'époque de l'introduction de la procédure Syreli, comportait une première colonne renvoyant à des liens hypertextes sans aucun rapport avec le Département de Saône et Loire, une seconde colonne, censée être à visée plus locale, constituée d'extractions de sites internet ou de liens commerciaux renvoyant au site de la société Dataxy <dataxy.fr>, mais ne proposait aucune offre de biens ou de services localisée dans la zone géographique du Département de Saône et Loire ; Que sur ce point, le tribunal a justement relevé que figuraient dans ce site à la rubrique immobilier, une offre de garde-meubles à Paris, à la rubrique destinations, des offres d'hôtels à Marrakech, Rome, Barcelone, Istanbul, à la rubrique rencontres, un thème Russie Asie, que ce site renvoyait par les liens hypertextes à "twitim.fr, explorimmo.com" et à d'autres sites marchands, proposant des croisières au soleil; qu'il a également retenu avec pertinence que l'existence de formulaires de contact

sur les sites qui permettent de laisser ses coordonnées pour être contacté, n'est pas de nature à établir la réalité de l'offre de services alléguée en rapport avec le territoire concerné ; Que les pièces n°17 à 27, 34 à 43, 47 à 54, 69 à 80, 83 ter à 83 quinquies, 91 à 92 et 94 à 100 se rapportent un contrat conclu entre la société Dataxy et la société irlandaise Overture le 25 janvier 2005 et des documents destinés à attester du paiement de certaines sommes par cette société au cours des années 2005 à 2011 ; que néanmoins, ce contrat propose un service de recherche, qui n'est pas spécifique aux noms de domaine en cause, son annexe 3 visant de nombreux autres noms de collectivités locales et un service d'affichage de liens sponsorisés qui ne sont pas réservés à des annonceurs locaux du territoire de la Saône et Loire ; Que selon les pièces 84 à 89 et 93, le contrat signé avec la société Action Media Marketing ne concerne pas davantage des annonceurs publicitaires locaux, porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n'est pas démontrée une offre de service en lien avec le Département de la Saône et Loire, les internautes pouvant consulter des annonces immobilières sur toute la France ; Que la pièce 101 se rapporte à un contrat conclu avec la société de régie publicitaire Miva sur l'affichage de liens commerciaux qui ne dépendent pas du caractère local de l'annonceur ; qu'ainsi ce contrat n'établit pas une exploitation des noms de domaine pour une offre de service avec le territoire de la Saône et Loire ; Que les pièces 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45 et 46 sont inopérantes, s'agissant de sociétés n'ayant aucun lien avec la Saône et Loire ; Que les pièces 55 à 61, 62 à 68 concernent d'une part, une société Valoria Gestion exerçant sur Paris et la région parisienne, d'autre part, une société Tranys société de transport toulousain, portent sur la création d'adresses internet <@saone-et-loire.fr>, dont l'activation n'est pas établie ; Que les pièces 81 à 83 bis ne sont pas davantage opérantes dès lors qu'elles ne sont que des extraits d'un blog ; Considérant par voie de conséquence, que la société Dataxy ne justifie pas davantage qu'en première instance, une exploitation des noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> pour une offre de services en lien avec le territoire de Saône et Loire ; Qu'ainsi, elle ne saurait prétendre opposer l'antériorité des deux noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> et invoquer un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine <saône-et-loire> au sens de l'article R.45-2-20 du code des postes et communications électroniques ; Considérant que le signe critiqué <saône-et-loire> ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; Que le nom de domaine <saône-et-loire.fr> reproduit la dénomination "saône et loire" de la marque complexe antérieure qui identifie le Département de Saône et Loire au sens institutionnel et n'est pas descriptive des services visés au dépôt : publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; télécommunications; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Qu'au sein de la marque, nonobstant les éléments figuratifs, les éléments verbaux "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" conservent une fonction distinctive autonome puisqu'ils différencient le Département de Saône et Loire d'une autre collectivité territoriale ; Que le nom "Saône et Loire" n'est ni trompeur, ni faiblement distinctif, ainsi que le soutient la société Dataxy, au motif selon elle, qu'il serait peu enthousiasmant, peu évocateur et globalement peu connu à l'étranger et qu'ainsi en 2003, le président du conseil général aurait proposé de renommer le Département en Bourgogne du Sud ; Considérant qu'il n'est pas contestable que les services proposés par la société Dataxy, à savoir : publicité en ligne, géo-référencement en ligne, personnalisation d'adresses URL, diffusion de petites annonces et d'actualité, sont similaires à ceux visés au dépôt de la marque ; Considérant peu important la structure des sites en présence et la mention "site non officiel du département" qui a été ajoutée par la société Dataxy, il s'avère que la seule reprise non légitime, à titre de nom de domaine, des éléments verbaux "Saône et Loire" distinctifs de la marque déposée, induit l'internaute à la croyance de l'existence d'un lien entre le site de la société Dataxy et le Département de Saône et Loire ; Considérant dès lors, que la reprise de la dénomination "saône et loire", au sein du nom de domaine <saône-et-loire.fr>, conjuguée à l'identité ou la similarité des services, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé , en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations en forme de déclinaison de la marque dont le Département Saône et Loire est titulaire ; Qu'il s'ensuit, que confirmant le jugement déféré, les faits de contrefaçon de marque sont caractérisés, le nom de domaine <saône-et-loire.fr> devant être transféré au profit du Département de Saône et Loire, ainsi que l'a décidé l'Afnic dans sa décision n°FR-2012-00177 »

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « L'usage dans la vie des affaires de sa marque par le Département n'est pas contesté par la société Dataxy. La bonne foi alléguée par la société Dataxy est indifférente dans l'appréciation de la contrefaçon. Dès lors, en enregistrant le 22 juin 2012 et en utilisant le nom de domaine <saône-et-loire> pour des produits identiques ou similaires, la société Dataxy a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative antérieure ?saône-et-Loire LE DEPARTEMENT? déposé le 4 avril 2011 sous le n° 11.3.827.089 ».

ET QUE : « Mais en toute hypothèse, le transfert du nom de domaine <saône-et-loire> au profit du Département, indépendamment même des dispositions du code des postes et communications électroniques, doit être ordonné pour faire cesser les agissements de contrefaçon par imitation de

marque imputables à la société Dataxy. La décision de transmission du nom de domaine <saône-et-loire> (décision n° FR-2012-00177) au profit du Département sera donc confirmée ; En revanche, seront annulé les deux décisions de l'Afnic qui ont rejeté la demande du Département tendant à voir transférer les noms de domaine <saoneetloire> (décision n° FR-2012-00175) et <saone-et-loire.fr> (décision n° FR-2012-00176) ».

1°/ ALORS, de première part, QUE l'attribution des noms de domaines doit en toute hypothèse garantir le respect de la liberté de communication et de la liberté d'entreprendre ; que cette dénomination peut être identique ou apparentée à celle d'une collectivité territoriale si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; qu'il appartient aux juges de fond de caractériser cet intérêt légitime et la bonne foi du requérant en analysant rigoureusement l'activité commerciale effectivement exercée pour se justifier d'une dénomination éponyme ; qu'en décidant le contraire sans s'intéresser à l'activité effective exercée publiquement et paisiblement par la société Dataxy, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1 et L. 45-2 du code des postes et des communications ;

2°/ ALORS, de deuxième part, QU'EN ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'intérêt légitime de la société Dataxy à bénéficier du nom de domaine et sa bonne foi ne résultaient pas de ce qu'elle exerçait une activité commerciale de géoréférencement totalement différente de l'activité poursuivie par la collectivité territoriale et si le risque de confusion dans l'esprit du public était exclu puisque le Département disposait de son propre nom de domaine « cg71 » depuis 1999 et qu'en 7 ans il n'avait été reporté le moindre incident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques ;

3°/ ALORS, de troisième part, QUE le juge ne peut sous aucun prétexte dénaturer les pièces produites à l'appui d'une prétention ; qu'en l'espèce, les documents produits en cause d'appel par l'exposante établissent clairement et précisément que le géoréférencement était une offre de service déterminante pour justifier de son intérêt légitime et de la bonne foi de l'activité exercée sous la dénomination litigieuse et ne correspondait pas à une usurpation de celle-ci au détriment de la collectivité territoriale éponyme ; qu'en jugeant que « selon les pièces 84 à 89 et 93, le contrat signé avec la société Action Media Marketing ne concerne pas davantage des annonceurs publicitaires locaux, porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n'est pas démontrée une offre de service en lien avec le département de la Saône et Loire » (arrêt, p. 13 § 1) et que « les pièces 81 à 83 bis ne sont pas davantage opérantes dès lors qu'elles ne sont que l'extrait d'un blog » (arrêt, p. 13 § 5), la cour d'appel a manifestement dénaturé lesdits documents (cf. productions de l'exposante), qui constituent incontestablement des offres de

preuve probantes de services locaux proposés par la Société Dataxy en Saône et Loire ; en leur déniaient tout « lien avec le territoire de Saône et Loire » (arrêt, p. 13 § 6) pour nier tout intérêt légitime de l'exposante et sa bonne foi ainsi que toute pertinence probatoire à ces éléments matériels, pourtant déterminants au regard de l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ ALORS, de quatrième part, QUE la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne peut juger que l'exposante ne démontre pas « une exploitation des deux noms de domaine litigieux pour une offre de services en rapport avec le territoire du Département de Saône et Loire » (arrêt, p. 12 § 3) et considérer par ailleurs « qu'il n'est pas contestable que les services proposés par la société Dataxy », consistaient notamment à un « géo-référencement en ligne » (arrêt, p. 14 § 4) ; qu'en inscrivant dans ses motifs cette appréciation contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'exposante devait être déboutée de sa demande tendant à voir confirmer les décisions SYRELI n° FR-2012-00175 et FR-2012-00176 du 8 octobre 2012 refusant le transfert des noms de domaines <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr>, au profit du Département de Saône et Loire.

AUX MOTIFS QUE « Sur les noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> : Considérant que le Département de Saône et Loire fait valoir que les noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> portent atteinte à ses droits, notamment au nom de cette collectivité territoriale, la société Dataxy ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'étant pas de bonne foi ; Qu'elle relève que ces noms de domaine sont apparentés au nom du département, dont ils ne diffèrent que par la suppression de l'accent circonflexe sur la lettre "o", accent qu'il était, à l'époque de l'enregistrement de ces noms de domaine, impossible de transcrire, et s'agissant du nom de domaine <saoneet loire" que par l'absence de traits d'union ; Que la société Dataxy réplique à sa bonne foi, soutenant avoir exploité paisiblement les deux noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr>, faisant valoir que son site <saone-et-loire> n'apparaît pas dans le menu déroulant Google, que l'évolution du contenu de ses deux sites entre 2004 et 2012 est sans importance, que son portefeuille de plus de milles sites et noms de domaine résulte de sa qualité d'hébergeur web, que le nom du Département de Saône et Loire est peu évocateur, que ses sites utilisent le format classique HTML CSS, qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les sites des parties et pas davantage entre leurs activités, que l'exploitation publique de ses sites établit leur vocation première à être

exploités et non d'être proposés à la vente, rappelant que c'est le Département de Saône et Loire qui l'a approchée et non l'inverse ; Considérant que force est de constater que l'article L. 45-2 3° du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction à laquelle les parties se réfèrent ensemble, énonce que le demandeur à l'enregistrement ou au renouvellement du nom de domaine identique ou apparenté à celui d'une collectivité locale doit justifier de deux conditions cumulatives : un intérêt légitime et agir de bonne foi ; Qu'ainsi, à supposer même la société Dataxy de bonne foi, il n'en demeure pas moins, qu'au regard des développements précédents, cette société n'avait pas d'intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement jusqu'en 2012 des noms de domaine litigieux lesquels sont apparentés au nom de la collectivité territoriale de Saône et Loire ; Considérant que faute pour la société Dataxy de justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article L.45-2.30, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné le transfert des noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> au profit du Département de Saône et Loire, annulant ainsi les décisions rendues par l'Afnic FR-2012-00175 et Fr-2012-00176 ».

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « L'intérêt légitime de la société Dataxy n'est donc pas caractérisé au sens de l'article 45-2 3°. L'absence d'exploitation effective en juin 2012 alors même que la société Dataxy a enregistré ces noms de domaine en 2004 ne permet pas plus de retenir qu'elle aurait agi de bonne foi en obtenant et en renouvelant l'enregistrement de ces noms de domaines, l'objectif poursuivi par la société Dataxy étant dès lors manifestement d'obtenir de quelque façon que ce soit la rémunération du transfert des noms de domaine litigieux comme le démontre in fine la réponse faite dans le courrier du 30 juillet 2012 de son conseil rappelant les échanges téléphoniques de 2006 [...] ; le Département est en conséquence bien fondé à obtenir à son profit le transfert des noms de domaine <saone-et-loire> et <saoneetloire> ».

1°/ ALORS, de première part, QUE l'antériorité de l'activité économique exercée est un facteur déterminant pour apprécier l'intérêt légitime d'une société à détenir un nom de domaine électronique ; qu'en ne se prononçant pas sur cette condition essentielle pour considérer que la société Dataxy devait procéder au transfert des noms de domaines <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr>, au profit du Département de Saône et Loire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 45-2 3° du code des postes et des communications électroniques ;

2°/ ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Dataxy faisait valoir que « la preuve d'une exploitation effective pendant toute la période antérieure à 2012 de ses noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> dans le cadre d'une offre de service en lien avec le territoire couvert par la collectivité territoriale » (écritures

d'appel de l'exposante, p. 4 et s.) et produisait, éléments probants à l'appui, des documents annuels pour faire état de son exploitation publique et paisible depuis l'année 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant tiré de l'antériorité et de l'effectivité de son activité sans la moindre confusion survenue depuis plus de 7 années pour établir son intérêt légitime et sa bonne foi manifeste, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, pour se déterminer légalement, dûment motiver sa décision et examiner les pièces produites au soutien des prétentions de chacune des parties ; que pour établir son intérêt légitime et sa bonne foi, la société Dataxy versait trois cent quarante-quatre pièces afin de prouver l'antériorité et l'effectivité de son activité de géoréférencement local ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seules les cent une premières pièces ont été examinées, aucun motif n'étant consacré aux autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est délibérément abstenue d'examiner les pièces produites au-delà de la numéro 101 ; ce faisant, elle a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, de quatrième part, et en toute hypothèse, QUE le juge doit motiver sa décision en se déterminant spécifiquement sur chaque chef de demande au regard des règles de droit applicable pour trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour se prononcer sur les noms de domaines <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr>, la cour d'appel a jugé qu' « à supposer même la société Dataxy de bonne foi, il n'en demeure pas moins, qu'au regard des développements précédents, cette société n'avait pas d'intérêt légitime à l'obtenir l'enregistrement et le renouvellement jusqu'en 2012 des noms de domaine litigieux lesquels sont apparentés au nom de la collectivité territoriale de Saône et Loire » (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a procédé à une confusion du régime applicable aux noms de domaine, violant ainsi l'article L. 45-2 3° du code des postes et des télécommunications électroniques.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que noms de domaine <sône-et-loire.fr>, <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> devaient être transférés au profit du Département de Saône et Loire ; et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'atteinte portée au nom de la collectivité territoriale, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les mesures réparatrices : Considérant que le Département de Saône et Loire expose que le tribunal a sous-évalué le

préjudice causé par les agissements de la société Dataxy et demande la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, de celle de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par le détournement de son nom dont elle a été privée pour communiquer sur internet en nom de domaine en “.fr” ; Qu’il sollicite en outre la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir : Considérant que la société Dataxy réplique au débouté de ces demandes indemnitaires astronomiques et de la demande de publication ; Considérant que la marque “saône-et-loire LE DÉPARTEMENT” a été déposée le 4 avril 2011, que le nom de domaine litigieux <saône-et-loire> a été enregistré le 22 juin 2012, que la décision de l’Afnic favorable au Département est intervenue le 8 octobre 2012; que dans ces circonstances, le préjudice subi par le Département de Saône et Loire, résultant de l’atteinte portée à ses droits de marque du fait des actes de contrefaçon, sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et Intérêts ; Considérant que s’agissant du préjudice causé au Département de Saône et Loire par le détournement de son nom et la privation de celui-ci pour communiquer sur internet, il s’avère, ainsi que relevé par le tribunal, que le Département avait justifié de son intérêt pour les noms de domaine <saoneetloire.fr> et <saone-et-loire.fr> dès janvier 2004, avait pris contact avec la société Dataxy en 2006 pour tenter d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à son profit, que les agissements de la société Dataxy l’ont empêché de disposer de son nom pour communiquer sur internet auprès du public susceptible d’être intéressé par des informations locales; qu’au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 20.000 euros les dommages et intérêts réparant son préjudice ; Considérant que la mesure de publication du dispositif du présent arrêt, telle que sollicitée, ne s’avère pas nécessaire pour faire cesser les agissements illicites, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ; Sur les autres demandes : Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ; Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions du Département de Saône et Loire, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Dataxy qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel ».

1°/ ALORS, d’une part, QU’EN déduisant le droit à « des mesures réparatrices » sans préciser en quoi consistait la faute de l’exposante de nature à justifier une réparation, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un préjudice pour le Département tandis que l’exposante exerçait une activité de géoréférencement antérieure justifiant l’utilisation du nom de domaine ; en fixant le montant de la réparation du préjudice sans considération pour l’activité antérieurement entreprise par la société Dataxy, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, en raison de l'indivisibilité et de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des deux premiers moyens de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société Dataxy à payer au Département de Saône et Loire la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'atteinte portée au nom de la collectivité territoriale, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.