

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

**COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRET DU 14 MARS 2017**

R.G. No 15/08491

Décision déferée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 01

No Section :

No RG : 13/04361

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. DATAXY

No SIRET : 449 35 5 9 57

21, rue de la République

31800 ST GAUDENS

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - No du dossier 23272

Représentant : Me Eric GALVAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1097

APPELANTE

LE DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

Hôtel du Département, rue de Lingendes

71026 Macon Cedex 9

Représentant : Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport et Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2015, par la société Dataxy d'un jugement rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

*dit qu'en utilisant le nom de domaine "saône-et-loire" pour des services similaires, la société Dataxy s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" déposée le 4 avril 2011 sous le no11.3.827.089,

* confirmé la décision de l'Afnic de transmission du nom de domaine "saône-et-loire" (décision no FR-2012-00177) au profit du département de Saône et Loire,

* annulé les deux décisions de l'Afnic concernant les noms de domaine "saoneetloire" (décision no FR-2012-00175) et "saone-et-loire.fr" (décision no FR-2012-00176),

* ordonné le transfert des noms de domaine "saône-et-loire", "saone-et-loire" et "saoneetloire" au profit du département de Saône et Loire,

* condamné la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

* condamné la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires,

* rejeté le surplus des demandes.

* condamné la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* ordonné l'exécution provisoire.

* condamné la société Dataxy aux dépens

Vu les dernières écritures en date du 13 janvier 2017, par lesquelles la société Dataxy demande à la cour de:

Vu les art. L.711-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'art. R-20-44-43 du décret du 1er août 2011 et l'arrêt du 21 octobre 2011,

Vu l'art. L. 45-2 du code des postes et communications électroniques,

Vu l'art. VIII du règlement Syreli,

Vu la charte de nommage Afnic,

- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,

- débouter le conseil général de Saône et Loire de son appel incident,

- débouter le conseil général de Saône et Loire de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence

- réformer le jugement du 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Puis, statuant à nouveau

- confirmer les deux décisions Syreli no FR-2012-00175 et FR-2012-00176 du 8 octobre 2012 en ce qu'elles ont refusé le transfert des noms de domaine "saone-et-loire.fr" et "saoneetloire.fr" au profit du département,

- annuler la décision Syreli no FR-2012-00177 du 8 octobre 2012 en ce qu'elle a autorisé le

transfert du nom de domaine "saône-et-loire.fr" au profit du département,
- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, à l'initiative de la société Dataxy, dans trois revues ou magazines de son choix aux frais avancés du conseil général de Saône et Loire et ce à concurrence d'une somme de 8.000 euros HT par publication,
- condamner le conseil général de Saône et Loire au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 3 mai 2016, aux termes desquelles le département de Saône et Loire, formant appel incident, prie la cour de:

Vu les articles L.45-2 du code des postes et communications électroniques, L.713-3, L.716-1, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,

- déclarer la société Dataxy mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et moyens,
- confirmer le jugement du 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et la mesure de publication dont il a été débouté,
- le réformer sur ces points et statuant à nouveau :
- condamner la société Dataxy à lui verser les sommes de :

* 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits sur sa marque "saône-et-loire LE DEPARTEMENT"
no11.3.827.089,

* 50.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits sur son nom,
- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits :

- à l'initiative du département de Saône et Loire, dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Dataxy et ce, à concurrence d'une somme de mille 8.000 euros hors taxes par publication,
- sur la page d'accueil du site Internet www.dataxy.fr de la société Dataxy et ce, pendant une durée de trois semaines consécutives et sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

- condamner la société Dataxy au versement de la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

*la société Dataxy, immatriculée le 18 juillet 2003, est une "web-agency", société spécialisée dans la conception et l'hébergement de sites internet, la fourniture de prestations internet ainsi que l'édition et le géo-référencement sur toute la France de sites internet par un maillage géographique incluant notamment à compter de 2004 l'enregistrement de noms de domaine correspondant à des noms de zones géographiques françaises,

* elle est également un bureau d'enregistrement accrédité par l'Afnic,

*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",

* ces deux noms de domaine ont été renouvelés jusqu'au 7 juin 2012,

* elle a bénéficié de la réservation prioritaire accordé aux titulaires d'un nom de domaine sans accent pour enregistrer son équivalent accentué et a ainsi enregistré le nom de domaine "saône-et-loire.fr" le 22 juin 2012,

* le département de Saone et Loire a enregistré le 3 septembre 1999, le nom de domaine "cg21" correspondant aux initiales du conseil général, suivies du nombre 71 identifiant ce département, un site internet a été créé dédié à ce département,

* le département de Saône et Loire a, le 19 mars 2004, sollicité de son prestataire Internet la réservation des noms de domaine suivants:

- "saone-et-loire.fr",
- "saoneetloire.fr",
- "conseil-general-saone-et-loire.fr",
- "cg-saone-et-loire.fr",
- "conseilgeneral-71.fr",

* seuls les trois derniers lui ont été attribués, en raison de la réservation par la société Dataxy des noms de domaine "saone-et-loire.fr" et "saoneetloire.fr",

* le département de Saône et Loire a obtenu le 13 mars 2006, l'enregistrement des noms de domaine "saone-et-loire.eu" et "saoneetloire.eu",

*à l'occasion de l'ouverture des noms de domaine avec caractères spéciaux, le département de Saône et Loire s'est vu attribuer le 3 juillet 2012 le nom de domaine "saôneetloire.fr",

* dans le cadre de ses activités, le département de Saône et Loire a également procédé, le 4 avril 2011, au dépôt en couleurs, de la marque semi-figurative française "saône-et-loire LE DEPARTEMENT" enregistrée sous le no 1.3.827.089 pour désigner des 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),

*le 17 août 2006, le département de Saône et Loire avait adressé un courrier à la société Dataxy pour étudier avec elle les modalités d'utilisation des deux noms de domaine "saone-et-loire.fr" et "saoneetloire.fr", cette démarche était restée sans suite,

* le 18 juillet 2012, le département se référant à son courrier antérieur a demandé à la société Dataxy de lui transférer les trois noms de domaine qu'elle détenait "saone-et-loire.fr", "saoneetloire.fr" et "saône-et-loire.fr" , faisant notamment valoir avoir procédé le 4 avril 2011 au dépôt de la marque précitée et le défaut d'intérêt légitime de la société Dataxy à détenir ces noms de domaine identiques à la dénomination de la collectivité, et a mentionné qu'elle entendait le cas échéant saisir l'Afnic conformément à l'article L. 45-6 du code des postes et communications électroniques qui a créé un système de résolution de litige en matière de noms de domaine,

* par courrier daté du 30 juillet 2012, la société Dataxy a refusé le transfert sollicité,

* le département a déposé trois requêtes, reçues le 31 août 2012, conformément au Règlement du système de résolution de litiges, dit Syreli, correspondant à chacun des noms de domaine en litige,

*le collège chargé de statuer sur ces demandes a rendu trois décisions le 8 octobre 2012, * il a, au regard des dispositions des articles L. 45-2-2o, L. 45-2-3o et L. 45-6 du code des postes et communications électroniques refusé la transmission au département des noms de domaine "saoneetloire" (décision no FR-2012-00175) et "saone-et-loire.fr" (décision no FR-2012-00176) mais fait droit à la demande de transmission au requérant du nom de domaine "saône-et-loire" (décision no FR-2012-00177),

* le 4 décembre 2012, la société Dataxy a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le département de Saône et Loire et l'Afnic, pour voir annuler la décision de l'Afnic concernant la transmission au département du nom de domaine "saône-et-loire",

* le département de Saône et Loire a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement sollicité la confirmation de la décision ayant ordonné la transmission du nom de domaine "saône-et-loire" à son profit et reconventionnellement requis le transfert des noms de domaine "saoneetloire" et "saone-et-loire.fr",

* par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à l'exception d'incompétence,

* l'affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Nanterre,

* par dernières conclusions, le département de Saône et Loire a demandé au tribunal de:

- débouter la société Dataxy de toutes ses demandes,
- dire qu'en enregistrant et en exploitant le nom de domaine "saône-et-loire", la société Dataxy a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" no 11.3.827.089 ;
- dire que les noms de domaine "saône-et-loire", "saone-et-loire" et "saoneetloire" sont pour le premier identique et pour les autres apparentés au nom du département de Saône-et-Loire ;
- dire que la société Dataxy n'a pas d'intérêt légitime à l'enregistrement des noms de domaine "saône-et-loire", "saone-et-loire" et "saoneetloire" et a agi de mauvaise foi en les enregistrant et en les exploitant ;
- ordonner le transfert à son profit des noms de domaine "saône-et-loire", "saoneet-loire" et "saoneetloire" ;
- condamner la société Dataxy à lui payer les sommes de :
15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa marque,
50.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits sur son nom,
20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits :
 - à son initiative dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Dataxy et ce à concurrence de 8.000 euros hors taxes par publication,
 - sur la page d'accueil du site internet www.dataxy.fr de la société Dataxy et ce pendant une durée de trois semaines consécutives et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société Dataxy aux dépens;

* Par dernières conclusions, la société Dataxy a demandé au tribunal:

- de débouter le conseil général de Saône-et-Loire de l'ensemble de ses demandes, de confirmer les deux décisions Syreli no FR-2012-00175 et FR-2012-00176 du 8 octobre 2012,
- d'annuler la décision Syreli no FR-2012-00177 du 8 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- de condamner le conseil général de Saône-et-Loire à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'art. 700 code de procédure civile et aux dépens;

* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déferé;

Ceci étant exposé, il convient de rappeler que :

- dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, l'Afnic a, aux termes de sa décision noFR-2012-00177, considéré que le nom de domaine "saône-et-loire.fr", enregistré par la société Dataxy le 22 juin 2012, ne satisfait pas aux conditions de l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques, dès lors qu'il est susceptible de porter atteinte aux droits du département de Saône et Loire sur sa marque "saône-et-loire LE DÉPARTEMENT" no11.3.827.089 et qu'il a été enregistré de mauvaise foi, dans le but de profiter de la renommée du département de Saône et Loire;

- parallèlement, l'Afnic, par ses décisions noFR-2012-00175 et FR-2012-00177 a refusé le transfert des noms de domaines "saone-et-loire.fr" et "saoneetloire.fr" au motif qu'il n'était pas établi que la société Dataxy les aurait enregistrés dans le but de profiter de la renommée de la collectivité territoriale en créant une confusion dans l'esprit du citoyen;

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que le litige doit être examiné au regard de l'article L.45-2 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2011;

Considérant que selon l'article L.45-1 de ce code, dans sa version en vigueur au 30 juin 2011, les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable. Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande;

Que l'article L. 45-2, dans sa rédaction à laquelle les parties se réfèrent ensemble, dispose que dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé uniquement lorsque le nom de domaine est :

2o Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3o Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi;

Que l'article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, issu du décret no2012-951 du 1er août 2012, applicable à la date à laquelle le département de Saône et Loire a saisi l'Afnic, précise à propos des notions d'intérêt légitime et de mauvaise foi :

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2o et du 3o de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de

biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2o et 3o de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ,

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur,

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

Qu'il en résulte que dans le cadre de la procédure Syreli, un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé s'il est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou s'il est identique ou apparenté au nom d'une collectivité territoriale, à moins que le demandeur à l'enregistrement ne justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi;

Sur le nom de domaine "sône-et-loire.fr" :

Considérant que le département de Saone et Loire fait valoir que le nom de domaine "sône-et-loire.fr" enregistré le 22 juin 2012 constitue la contrefaçon par imitation de sa marque complexe "sône-et-loire LE DÉPARTEMENT" no11.3.827.089, 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.45-2.2o 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" no11.3.827.089, 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.45-2.2o 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 no11.3.827.089 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 no17 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.45-2-2o 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 noFR- 2012-00177;

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 3o 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.45-2.3o, 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;

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;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués,

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,

Condamne la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi au titre de l'atteinte portée au nom de cette collectivité territoriale,

Y ajoutant,

Condamne la société Dataxy à payer au département de Saône et Loire la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Dataxy aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT