« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INTERNET

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : Revue Lamy Droit de l'Immatériel, Nº 162, 1er août 2019

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,

contacter portail-publi@ut-capitole.fr

NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INTERNET

I. - LE DÉFAUT DE DROIT SPÉCIAL SUR LE NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LA PROTECTION PAR DES VOIES SUBSIDIAIRES A - La protection par le droit des marques

I. - LE DÉFAUT DE DROIT SPÉCIAL SUR LE NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LA PROTECTION PAR DES VOIES SUBSIDIAIRES B - La protection par les règles légales de gestion des noms de domaine

II - L'INTERPRÉTATION DISCORDANTE DE LA PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES A - L'interprétation judiciaire stricte du critère de l'intérêt légitime

II - L'INTERPRÉTATION DISCORDANTE DE LA PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES B - La contradiction entre les procédures alternative et judiciaire

Retour sur cette importante décision de la Cour de cassation qui prend position sur la résolution du conflit opposant le nom d'une collectivité territoriale déposé à titre de marque à des noms de domaine détenus par une société

[Cass, com. 5 juin 2019, nº 17-22.132, F-P+B,]

Parce qu'elles ont des noms géographiques qui sont porteurs de valeurs, les collectivités territoriales ont vu leurs attributs devenir la cible de pratiques illicites liées à internet (1) . La protection de leurs noms génère un contentieux abondant, notamment en raison des conflits avec les noms de domaine comme l'illustre la décision commentée. A l'origine des faits, la société Dataxy qui est un bureau d'enregistrement de noms de domaine exerçant aussi des activités de géoréférencement de sites en France, a réservé en 2004 les noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr ». Elle a également procédé le 22 juin 2012 à la réservation du nom de domaine avec accents « saône-et-loire.fr ».

De son côté, le département de Saône-et-Loire (ci-après le département) a obtenu en 2011 l'enregistrement de la marque semi-figurative française « Saône-et-Loire le département ». A la suite du refus de la société Dataxy de lui transférer les noms de domaine, le département a engagé une procédure de résolution des litiges SYRELI auprès de l'AFNIC.

Par trois décisions du 8 octobre 2012, le transfert concernant les noms de domaine « saone-et-loire.fr » (2) et « saoneetloire.fr » (3) a été refusé, alors que celui du dernier nom de domaine « saône-etloire.fr » (4) a été accordé au département. La société Dataxy, mal inspirée, a alors exercé un recours en annulation contre cette décision de transfert : elle va y perdre les trois noms de domaine et être condamnée pour contrefaçon de marque.

Le 22 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Nanterre a en effet annulé les deux décisions de l'AFNIC n'admettant pas le transfert des noms de domaine et a confirmé la décision attaquée relative au transfert du troisième nom de domaine « saône-et-loire. fr ».

A la suite de l'appel de la société Dataxy, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement par un arrêt du 14 mars 2017 (5) : elle retient l'existence d'un risque de confusion créé par le nom de domaine avec la marque semi-

figurative « saône-et-loire Le département » et elle relève l'absence d'intérêt légitime de la société Dataxy concernant les noms de domaine en vertu de l'article L. 45-2 3º du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE).

Le pourvoi formé par la société Dataxy est rejeté par la Cour de cassation qui approuve entièrement la décision des juges du fond. Cette décision est d'importance car elle y prend position sur la résolution du conflit opposant le nom d'une collectivité territoriale déposé à titre de marque à des noms de domaine détenus par une société. Dans un attendu de principe, elle pose les règles de conciliation gouvernant le conflit entre les noms de domaine et la marque : « *(...) 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* ».

Rappelant le défaut de droit spécial sur le nom des collectivités territoriales conduisant à sa protection par des voies subsidiaires (I), l'arrêt met en exergue l'interprétation discordante de la protection du nom des collectivités territoriales réalisée par les procédures extra-judiciaire et judiciaire (II).

I. - LE DÉFAUT DE DROIT SPÉCIAL SUR LE NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LA PROTECTION PAR DES VOIES SUBSIDIAIRES

En l'espèce, la protection du nom des collectivités territoriales repose d'une part sur le droit des marques (A) et d'autre part sur les règles légales en matière de noms de domaine (B).

A - La protection par le droit des marques

Le droit des marques constitue le fondement privilégié de protection du nom des collectivités territoriales (6) . En effet, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d'un droit spécifique sur leur appellation, ce qui assure à tous, acteurs économiques comme citoyens, une certaine disponibilité de la dénomination au nom de l'intérêt général (7) . Toutefois, pour permettre la maîtrise de la collectivité sur son nom, le dépôt du nom à titre de marque peut constituer un rempart efficace contre sa réservation par des tiers à titre de nom de domaine (8) . Ce fut le cas en l'espèce puisque la marque « Saône-et-Loire le département » lui a permis de se défendre efficacement contre les agissements de la société en lui permettant de s'opposer à l'enregistrement postérieur du nom de domaine « sâone-et-loire.fr ». La Cour d'appel relève que le nom de domaine invoqué étant postérieur à la marque, la société Dataxy 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 pour établir sa bonne foi et son intérêt légitime à obtenir la réservation de ce nom de domaine. Par une appréciation souveraine, la cour d'appel a décidé que la société Dataxy n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement des noms de domaine litigieux et 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 (...) ».

A défaut de démonstration de l'intérêt légitime, l'enregistrement du nom de domaine doit être refusé car ce nom est susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du département selon l'article L. 45-2 2º du CPCE. La cour d'appel qualifie ensuite classiquement les faits de contrefaçon au regard de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle. Après avoir rappelé que les principes du droit des marques peuvent remettre en cause les prérogatives du titulaire des noms de domaine, la Cour de cassation conforte la cour d'appel dans son analyse : la résolution du conflit se fait clairement au détriment du nom de domaine dont la précarité juridique est ainsi rappelée et cette primauté de la marque sur le nom de domaine est affirmée de manière constante par les décisions judiciaires successives (9) . Cependant, les décisions diffèrent ensuite pour déterminer si le département peut interdire l'usage de son nom à titre de nom de domaine sur le fondement des règles relatives au nom de domaine en dehors du droit des marques.

B - La protection par les règles légales de gestion des noms de domaine

Les pratiques illicites, parfois qualifiées de *cybersquatting*, se sont multipliées (10) . Cette occupation illicite du nom est possible car l'attribution des noms de domaine est principalement fondée sur la règle du « premier arrivé, premier servi ». Toutefois, des limites sont fixées à l'attribution des noms de domaine et visent notamment le nom d'une collectivité territoriale comme une antériorité opposable à la demande d'enregistrement ou de renouvellement d'un nom de domaine. Mais cette opposabilité du nom des collectivités territoriales est subordonnée à l'exigence de deux conditions.

Ce régime juridique tranche avec la protection absolue dont les collectivités territoriales ont un temps bénéficié grâce à la loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 et son décret d'application nº 2007-162 du 6 février 2007 (11) . Il en résultait une protection sans limite du nom des collectivités territoriales quant à l'enregistrement ou à l'attribution d'un nom de domaine en « .fr ». Mais l'article L. 45 du CPCE a été abrogé par une décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010 (12) et fut remplacé par l'article L. 45-2, 3º du CPCE toujours en vigueur aujourd'hui (13) . Cette disposition prévoit l'interdiction de l'enregistrement ou du renouvellement d'un nom de domaine « *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* ». Il résulte de cette nouvelle disposition un recul considérable de la protection du nom des personnes publiques en matière de nom de domaine.

Désormais, l'opposabilité du nom de la collectivité territoriale est subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi ou de l'absence d'intérêt légitime de son titulaire. La Cour d'appel de Versailles a rappelé que les deux conditions étaient cumulatives, aussi le défaut d'une seule d'entre elles permet le transfert du nom de domaine ou sa radiation grâce à la procédure SYRELI (14) . Il n'existe donc pas en droit positif de protection du nom des collectivités territoriales *per se* et la décision commentée montre que ces collectivités peuvent utilement invoquer le droit des marques ainsi que les règles en matière de nommage sur internet pour protéger leur dénomination. Mais l'application des règles de l'article L. 45-2, 3º du CPCE se traduit par une interprétation opposée du Collège SYRELI de l'AFNIC et des juges judiciaires.

II - L'INTERPRÉTATION DISCORDANTE DE LA PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La protection du nom du département a engendré des décisions contradictoires de l'AFNIC et des juridictions judiciaires fondées sur l'interprétation divergente du critère de l'intérêt légitime (A). Cette divergence conduit à une contradiction regrettable des procédures alternative et judiciaire (B).

A - L'interprétation judiciaire stricte du critère de l'intérêt légitime

Prévu par l'article L. 45-2 3º du CPCE, le critère de l'intérêt légitime du titulaire des noms de domaines fait l'objet d'une analyse divergente. La difficulté est alors de cerner cette notion d'intérêt légitime. Des précisions sont fournies par l'article R. 20-44-46 du CPCE selon lequel l'existence d'un intérêt légitime peut notamment être caractérisée par 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. C'est sur ce motif que l'AFNIC avait considéré que la société Dataxy avait bien un intérêt légitime : elle a en effet retenu que le site vers lequel renvoyait chacun de ces noms de domaine était exploité pour une offre de services ne relevant pas des compétences des conseils généraux et il était indiqué qu'il n'était pas le site officiel du département.

Or les juges vont refuser d'admettre que l'activité de géoréférencement constituait une offre de service déterminante pour justifier de l'intérêt légitime de l'activité exercée sous la dénomination litigieuse.

Pour cela, ils relèvent que parmi les offres de services publiées sur « saône-et-loire.fr » la société proposait des annonces immobilières sur toute la France, ainsi que des liens commerciaux sur l'ensemble du territoire français et mentionnent une offre de garde-meubles à Paris, des offres d'hôtel à Marrakech, Rome, Istanbul, un thème Russie Asie à la rubrique rencontres, ou encore des croisières au soleil. L'absence de lien avec le département de Saône et Loire est ainsi caractérisée et ne peut justifier l'intérêt légitime requis. Aussi, la Cour de cassation considère 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. La divergence des décisions peut peut-être se justifier par le fait que le Collège SYRELI s'est contenté d'une exploitation non-concurrente des noms de domaine. A défaut d'atteintes nettement caractérisées, il était sans doute délicat pour le requérant de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime. En outre, les règles de procédure sont très différentes entre les deux voies et les juges du fond ont très précisément caractérisé le lien de cette activité avec le territoire visé : leur appréciation de l'intérêt légitime a donc été plus stricte. La formulation de principe utilisée par la Cour de cassation indique que cette position rigoureuse sera réutilisée pour de futurs litiges. Ainsi, les collectivités territoriales pourraient être incitées à engager des actions judiciaires à la suite de décisions SYRELI qui leur seraient défavorables afin de bénéficier de décisions judiciaires protectrices de leurs noms ; ce qui met en exergue la contradiction entre les procédures alternative et judiciaire.

B - La contradiction entre les procédures alternative et judiciaire

La divergence des décisions retenues illustre l'indépendance du juge à l'égard de la procédure SYRELI et le défaut de force obligatoire de la décision SIRELY (15) . Pourtant, les procédures alternatives de Résolution des Litiges (PARL) connaissent un vif succès au point que les décisions judiciaires sont rares en la matière.

Parmi ses avantages, la procédure SYRELI règle des litiges variés et non seulement les conflits entre une marque et un nom de domaine. En outre, elle est rapide, efficace, peu onéreuse (16) et elle n'empêche pas le recours à la voie judiciaire. En effet, l'action judiciaire permet de diversifier les fondements de la protection des noms des collectivités territoriales en invoquant le droit des marques, des noms de domaine, voire le droit commun (17) .

L'arrêt rendu par la Cour de cassation renforce la protection des noms et marques des collectivités territoriales face aux cybersquatteurs (18) . Cette solution peut désormais être invoquée par d'autres collectivités territoriales qui se prétendraient victimes de cybersquatting, comme c'est le cas du département de Seine et Marne : ce dernier a vu sa requête contre la société Dataxy rejetée par une récente décision SYRELI (19) .

L'arrêt de la Cour de cassation pourrait alors pousser les collectivités à agir en justice pour mieux défendre leur nom. Ainsi, la contradiction des solutions des procédures alternative et judiciaire complexifie le contentieux, sauf à considérer les PARL comme un filtre uniquement efficace pour les pratiques illicites les plus manifestes (20) .

Les noms de collectivités territoriales sont aujourd'hui l'objet de plusieurs dispositions protectrices. Ces dispositions se sont progressivement étoffées (21) au gré des déboires judiciaires de certaines d'entre elles afin de répondre à l'inquiétude des élus. La décision commentée participe de ce mouvement de protection des noms des personnes publiques, mais le régime juridique éclaté de leur nom les contraint à une extrême vigilance face aux appropriations injustifiées : les collectivités territoriales n'ont pas fini de se préoccuper de la défense de leurs signes distinctifs.

(1)

Sur l'augmentation considérable des pratiques illicites : L. Costes, Les plaintes pour cybersquattage des noms de domaine de nouveau en forte progression en 2018, RLDI 2019/160, nº 5422.

(2)

Déc. Sirely, nº FR-2012-00175.

(3)

Déc. Sirely, nº FR-2012-00176.

(4)

Déc. Sirely, nº FR-2012-00177.

(5)

CA Versailles, 14 mars 2017, nº 15/08491, Comm. com. électr. 2017, nº 6, étude 11, N. Dreyfus.

(6)

Encore faut-il que ce nom ait été enregistré en tant que marque par les collectivités territoriales : Ch. Mondou, Le nom des collectivités territoriales : un patrimoine à préserver, AJ Collectivités Territoriales 2017, p. 505.

(7)

« Les noms de commune comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l'objet d'une protection particulière et il est considéré de l'intérêt général de préserver leur disponibilité » : TGI Nanterre, réf., 30 janvier 2007, RLDI juin 2007, p. 10, obs. F. Glaize et A. Nappey ; Propr. industr. 2007, nº 5, comm. 46, J. Larrieu.

(8)

A propos de communes ou d'autres entités administratives invoquant un droit de marque pour obtenir le transfert d'un nom de domaine correspondant à leur dénomination : C. Manara, Nom des personnes publiques et droit de l'Internet, Comm. com. électr. 2016 nº 3, étude 5, spéc. nº 1. V. aussi E. Tardieu-Guigues, Fasc. 805, J-Cl. Commercial, 2017, nº 83.

(9)

J. Daleau, Marque : 1 - nom de domaine : 0, D. actu., 2 juill. 2019 ; comm. P. Noual, in RLDI 2019/161, nº 5434

(10)

Le cybersquatting peut être défini comme le fait d'enregistrer de manière abusive un nom de domaine correspondant au signes distinctif d'une entreprise ou de tout établissement, au nom patronymique d'un tiers sans aucun droit ni intérêt légitime : Ch. Féral-Schuhl, Cyberdroit, Dalloz, 7ème éd. 2018/2019, nº 413.11 et s. ; V. Fauchoux, P. Deprez, F. Dumont et J.-M. Bruguière, Le droit de l'internet, Lexisnexis, 3ème éd. 2017, nº 262 et s.

(11)

Voir l'ancien article R. 20-44-43 du CPCE.

(12)

Cons. const., 6 oct. 2010, déc. nº 2010-45 QPC, RLDI nov. 2010, étude nº 2130, E. Gillet ; D. 2010, p. 2285, note C. Manara ; Comm. com. électr. 2011, étude 2, F. Sardain.

(13)

L. nº 2011-302, 22 mars 2011, art. 19-V ; décret nº 2012-951 du 1er août 2012, puis décret nº 2015-1317 du 20 octobre 2015 codifié aux articles R. 20-44-38 et s. du CPCE.

(14)

Cette procédure a été créée par la loi nº 2011-302 du 22 mars 2011 dans le cadre de l'AFNIC : <www.syreli.fr> ; sur la procédure, voir : R. Chapuis, Les décisions rendues dans le cadre de la procédure Syreli de l'Afnic : précisions précieuses ou application orthodoxe du décret du 3 août 2011 ?, RLDI 2012/83, nº 2800, p. 66.

(15)

Sur ce point, voir N. Dreyfus, Comm. com. électr. 2017, n6, étude 11, précité.

(16)

Sur les caractéristiques de la procédure : A. Bouvel, Fasc. 7519 : Marques et noms de domaine, J.-Cl. Marques - Dessins et modèles, 2015, nº 57.

(17)

Dans une affaire mettant en cause la société Dataxy, la Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public : Cass. com., 10 juill. 2012, nº 11-21.919 : Propr. industr. 2013, comm. 12, note E. Ricbourg-Attal ; Comm. com. électr. 2012, repère 9, obs. Caron.

(18)

En outre, au-delà des transferts des noms de domaine, la procédure judiciaire aboutit à octroyer au département des dommages et intérêts non négligeables : 5 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros de l'atteinte portée au nom de la collectivité territoriale.

(19)

Décision SYRELI nº FR-2019-01836 : le Collège a rejeté la demande du département qui n'a pas rapporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire au regard de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

(20)

L'AFNIC a transféré le nom de domaine « jura.fr » au Conseil général du Jura au motif que le titulaire profitait de la renommée de la collectivité : déc. SYRELI nº FR-2012-00169.

(21)

Le nom des collectivités territoriales constitue une antériorité opposable en matière de marque (art. L. 711-4 h) CPI). Par ailleurs, les collectivités territoriales bénéficient d'une procédure d'alerte (art. L. 712-2-1 CPI), ainsi que d'une faculté d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. L. 712-4 3º CPI) : Th. Lachacinski, Loi du 17 mars 2014 : quand la « loi Hamon » affûte le régime de protection du nom des collectivités territoriales, RLDI 2015, nº 115 ; D. Da Palma, S. Nouri-Meshkati et F. Paggi, La protection des marques et des noms de domaine des collectivités publiques, JCP A nº 35, 31 août 2015, 2250.