

MOTS CLEFS : nom de domaine – cybersquatting – propriété intellectuelle – atteinte à la fonction essentielle d'une marque – internet – risque de confusion

« Premier arrivé, premier servi », c'est avec cet adage que les règles en matière de nom de domaine ont été établies. En effet, l'article L45-1 du code des postes et des communications électroniques dans son alinéa 3 prévoit que « 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. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement ». Il s'agit là de consacrer l'un des principes mêmes d'internet : la liberté. Cependant, il ne faut pas oublier que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est pourquoi les noms de domaine sont souvent confrontés à d'autres droits existants et notamment ceux de propriété intellectuelle.

FAITS : Un bureau d'enregistrement accrédité, Dataxy, par l'Afnic enregistre en 2004 les noms de domaines saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr. Ces noms de domaine sont renouvelés en 2012 et le nom de domaine saône-et-loire.fr est également réservé. En 2004, le département de la Saône et Loire souhaite enregistrer cinq noms de domaine en .fr, mais deux lui sont refusés du fait de la précédente réservation de Dataxy. Le département a demandé à Dataxy de lui transférer les trois noms de domaine litigieux. Le bureau d'enregistrement refuse.

PROCEDURE : Une procédure SYRELI est ouverte devant l'Afnic par le département, mais l'association gérant les noms de domaine en .fr refuse le transfert des noms de domaine saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr. Le TGI de Nanterre décide d'annuler la décision de l'Afnic et ordonne le transfert des noms de domaine au motif que Dataxy n'avait pas d'intérêt légitime. Cette décision est confirmée dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 mars 2017.

PROBLEME DE DROIT : La liberté de communication et d'entreprendre, principe fondateur de l'attribution des noms de domaine, se retrouve confrontée aux droits de propriétés intellectuelles. La balance doit donc se faire entre d'un côté l'intérêt légitime d'un titulaire de nom de domaine et de l'autre l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

SOLUTION : La Haute juridiction confirme la décision d'appel et rappelle que la liberté de communication ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur. Ainsi, le titulaire d'une marque peut interdire un usage dont il n'a pas consenti si ce dernier porte atteinte à la fonction essentielle de la marque : celle de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou de services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Toutefois, la Cour de cassation rappelle qu'on ne peut se prévaloir d'une atteinte si le titulaire du nom de domaine est de bonne foi et a un intérêt légitime quant à l'enregistrement ou au renouvellement d'un nom de domaine sur internet.

SOURCES :

Legalis, « Cour de Cassation, arrêt du 5 juin 2019 », publié le 7 juin 2019. URL : <https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019>



NOTE :

La liberté sur internet ne justifie pas le fait de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, bien que l'on puisse enregistrer n'importe quel nom de domaine tant que celui est disponible à l'enregistrement, il n'est pas possible de porter atteinte à des droits antérieurs si on ne justifie pas d'un intérêt légitime. C'est cette notion d'intérêt légitime couplé avec de la bonne ou mauvaise foi qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en matière de contentieux d'enregistrement et de renouvellement de domaine. C'est ce que prévoit l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, s'il est avéré que le titulaire n'avait pas d'intérêt légitime et agissait de mauvaise foi, alors il sera possible de demander une récupération du nom de domaine litigieux ou tout simplement de demander la suppression de son enregistrement.

L'importance de l'intérêt légitime

En l'espèce, le bureau d'enregistrement DATAXY se prévalait d'un intérêt légitime quant à l'enregistrement des noms de domaines « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr ». Devant l'Afnic, le bureau d'enregistrement avait fait savoir que l'une de ses activités principales était le géoréférencement. Cette activité justifiait pour DATAXY le fait de pouvoir enregistrer les noms de domaine relatif au département. L'Afnic avait alors considéré que DATAXY avait un intérêt légitime à détenir les noms de domaine litigieux.

Cependant, la Cour de cassation a eu une vision différente de l'article L 45-2 3° du code des postes et des communications électroniques. En effet, ce dernier dispose que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est ¹identique 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 ». Or, selon la Cour de cassation, l'intérêt légitime n'était pas caractérisé par l'activité de géoréférencement de DATAXY. La Cour rappelle donc que les noms de collectivités locales sont protégés et qu'on ne peut les réserver sauf à justifier d'un véritable intérêt légitime.

Dans cette décision, il n'a pas été question de savoir si le bureau DATAXY était de bonne ou mauvaise foi. Toutefois, la Cour rappelle que les conditions d'intérêt légitime et de bonne foi sont essentielles pour permettre une atteinte aux droits de propriétés intellectuelles. Ces conditions seraient donc cumulatives et si l'intérêt légitime n'est plus, il semble, en effet, bien compliqué de justifier de la titularité du nom de domaine.

Le droit des marques une véritable aubaine en matière de récupération de nom de domaine ?

Le code de la propriété intellectuelle permet de faire obstacle à l'enregistrement de nom de domaine lorsqu'il y a confusion pour le consommateur. C'est ce que rappelle la Haute juridiction dans cet arrêt.

Toutefois, en pratique, il est bien compliqué de faire tomber l'intérêt légitime d'un titulaire de nom de domaine. En effet, en l'espèce il s'agissait d'une société, mais également d'un bureau d'enregistrement qui connaissait la matière. Mais lorsque l'on se trouve face à un individu, personne physique, dont on ne connaît pas l'identité du fait de l'anonymisation des données, comment savoir si ce dernier n'a pas un intérêt légitime ? Il faudra alors compter sur la notoriété d'une marque pour pouvoir se prévaloir de la mauvaise foi de l'individu. C'est notamment ce qu'a rappelé l'Afnic dans sa décision n°FR-2019-01804 du 28 mai 2019 sur le nom de domaine boursorama-facile.fr

Charlotte BOLOGNA

Master 2 Droit des médias électroniques
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019



ARRET :

Cour de cassation, com., 5 juin 2019, n°17.22-132

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 no11 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 »

[...]

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

[...]

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

[...]

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,

[...]

DÉCISION

REJETTE le pourvoi ; [...]

