EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE DE LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour d'Appel de Bordeaux

a rendu la décision dont la teneur suit :

Maître marlène Gutiérez-Maure

~~**de la SELARL - SCP**~~

Avocat (s) au barreau de BORDEAUX - ~~LIBOURNE - ANGOULEME - PERIGUEUX - BERGERAC - SARLAT -~~

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 10 juin 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

N° de rôle : **12/6172**

SARL DATAXY

c/

Commune MAIRIE DE MARMANDE

Nature de la décision : **sur Renvoi de Cassation**

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour :

- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi C 11-21.917) rendu le 10 juillet 2012 par la Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation,

- en suite d'un arrêt (RG 10/1332) rendu le 14 juin 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

- sur appel d'une ordonnance (RG 09/85) rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de MARMANDE,

- selon déclaration de saisine du 08 novembre 2012,

DEMANDERESSE :

SARL DATAXY agissant en la personne de son gérant Monsieur Bernard DULAC domicilié en cette qualité au siège social21 rue de la république - 31800 SAINT GAUDENS

représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric GALVAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

COMMUNE de MARMANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Hôtel de Ville - Place Clémenceau - BP 373 - 47200 MARMANDE,

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant, et assistée de Maître CAZEAU substituant Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- **contradictoire**
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

La société DATAXY a pour activité l'hébergement, l'édition et le géo référencement sur toute la FRANCE de sites internet et de services internet.

Le 7 juin 2004, elle a enregistré auprès de l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) le nom de domaine "marmande.fr" et exploite les sites "http://marmande.fr" et Http:// www.marmande.fr"

Le 7 octobre 2008, la commune de Marmande l'a mise, en vain, en demeure de cesser le nommage "marmande" puis l'a sommée, par acte extra judiciaire, le 22 janvier 2009. Le 27 novembre 2009, elle l'a assignée devant le Juge des référés de Marmande.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2010, retenant le trouble manifestement illicite, au visa du décret du 6 février 2007, le blocage du nom du domaine "Marmande.fr" a été ordonné.

La Cour d'Appel d'Agen par arrêt du 14 juin 2011 a infirmé l'ordonnance de référé, a constaté l'absence de trouble manifestement illicite et a dit n'y avoir lieu à référé.
Elle a motivé sa décision comme suit :
- la loi nouvelle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date
- à la date de l'enregistrement du nom de son domaine par la S.A.R.L DATAXY il n'existait aucune protection du nom des communes,
- les dispositions postérieures ne sont pas de nature à remettre en cause une situation régulièrement constituée,
- la protection de l'article L 711-4h du code de la propriété intellectuelle ne protège les collectivités territoriales que contre un dépôt de marque.

La commune de Marmande a formé un pourvoi en cassation sur le moyen tiré du fait que la Cour d'Appel n'a pas recherché comme elle y était invitée, au visa de l'article 1382 du Code Civil, si l'utilisation du nom de la commune n'était pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale et par voie de conséquence, d'un trouble manifestement illicite en raison du risque de confusion qui pouvait en résulter dans l'esprit du public.

La Cour de Cassation, par arrêt du 10 juillet 2012, a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.
Elle a motivé comme suit sa décision :
"Attendu que pour constater l'absence de trouble manifestement illicite et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'en juin 2004, il n'existait aucune protection du nom des communes et que les dispositions de l'article L711-4h du code de la propriété intellectuelle protègent les collectivités territoriales contre un dépôt de marque et ne

concernaient pas les noms de domaine;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision."

◆

Par déclaration du 8 novembre 2012, la S.A.R.L DATAXY a saisi la Cour de céans.

Par ordonnance du 27 février 2014, le conseiller de la mise en état saisi d'un incident par la commune de Marmande à fin de radiation au visa de l'article 526 du Code de Procédure Civile, faute pour la S.A.R.L DATAXY d'avoir exécuté l'ordonnance de référé qui ordonnait le blocage du nom de son domaine, a dit n'y avoir lieu à radiation et allocation en dommages-intérêts, les dépens de l'incident étant joints au fond, après avoir observé que la charte de l'AFNIC permettait à la partie la plus diligente de la saisir.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 26 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état, date dont les parties ont été informées le 14 avril 2014.
A l'audience du 10.12.2014, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en raison de la grève des avocats, sans révocation de l'ordonnance de clôture.

◆

La Mairie de Marmande, suivant dernières écritures déposées et notifiées le 18 avril 2013 auxquelles il sera référé pour complet exposé, au visa de l'article 1382 du Code Civil, 809 du Code de Procédure Civile et du décret N° 2007-162 du 06-02-2007, a conclu à la confirmation de l'ordonnance de référé et
- au constat que les renouvellements du nom du domaine en litige intervenus entre 7 juin 2007 et le 7 juin 2011 contrevenaient au décret de 2007, en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2010,
- au regard du droit commun de la responsabilité, au dire qu'il existe un risque de confusion (radical identique à celui de son domaine, absence de modification, suppression ou ajout permettant de distinguer son radical du nom de la commune, informations en lien direct avec les activités et les compétences dévolues aux communes) et une atteinte à son image et à son nom lorsque les activités sont sans lien avec ces activités dévolues aux communes
- à la condamnation de la S.A.R.L DATAXY à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la S.E.L.A.R.L LEXAVOUE BORDEAUX.

La S.A.R.L DATAXY, suivant écritures déposées et notifiées le 12.11.2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de référé et
- à la recevabilité de son appel,
- au dire que les conditions de l'article 809 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies
ainsi
- au dire que le site est licite
    * au regard de la loi du 11 mai 2004 qui a supprimé le principe du droit au nom à compter du 11 mai 2004 et instauré le principe "du premier arrivé, premier

servi"
* après constat que son nom a été réservé avant le référentiel institué par L'AFNIC de la réintégration au droit au nom pour les communes et avant le décret de 2007, au dire que ce décret ne lui est pas applicable, une loi nouvelle ne pouvant pas remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée,
- après adoption de l'analyse de la Cour d'Appel d'Agen sur la portée de l'article L 711-4 h du code de la propriété intellectuelle
- après constat que sur la page d'accueil du site ainsi que sur les autres pages, il est précisé que le site n'est pas le site officiel
- après constat que les deux sites ont des activités différentes de telle sorte qu'il ne peut y avoir confusion, que les parties n'ont pas le même savoir-faire
- ...

- à la condamnation de la commune de Marmande à lui payer la somme de 47.840 € à titre de réparation du trouble commercial et de la non reconduction de plusieurs abonnements, à publier l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou magasines professionnels aux frais avancés de la commune sans excéder 3.500 €, au paiement de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699 au profit de Maître GUTIERREZ-MAURE ainsi qu'en cas d'exécution forcée les frais d'huissiers retenus par ce dernier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996

En cours de délibéré, alors que les parties n'y avaient pas été autorisées, la mairie de MARMANDE a transmis, le 30 avril 2015, une note accompagnée d'une nouvelle pièce.
La S.A.R.L DATAXY a répondu par une note avec une nouvelle pièce.

SUR QUOI

Sur les notes transmises en délibéré :

Les parties ne sont plus autorisées, après la clôture des débats, à déposer des notes à l'appui de leurs observations dès lors qu'elles n'y ont pas été autorisés par le Président. Les notes et pièces transmises en délibéré seront donc en conséquence écartées des débats.

Sur le fond :

Il sera préalablement rappelé que la cour n'a pas à répondre aux nombreuses demandes des parties en constat et en dont acte, lesquels au demeurant ne sont que la formalisation des moyens ou arguments développés au soutien de leurs demandes.

Le juge peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La commune de Marmande invoque l'absence de base légale de l'enregistrement du nom du domaine ou du moins du renouvellement de l'enregistrement de ce nom entre 2007 et 2011 sur le fondement des textes ainsi que son caractère illicite pour agissements déloyaux et parasitaires ou atteinte à son image et à son nom, du fait d'un risque de confusion sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil

Sur la licité du nom du domaine

La Mairie de Marmande soutient qu'il n'existait aucune loi
La S.A.R.L. DATAXY oppose à juste titre

* la charte de nommage de l'AFNIC et le Code des Postes et des Communications Electroniques qui a autorisé dès le 11 mai 2014, l'enregistrement pour tous, sauf pour les particuliers, le nom d'une ville à titre de nom de domaine jusqu'au 17 mai 2005, date à partir de laquelle seules les collectivités territoriales et les titulaires de marques ont été autorisés à le faire, jusqu'au 1er juillet 2011 date de la loi qui a autorisé à nouveau tout le monde, y compris les particuliers,

* la date d'enregistrement de son domaine, le 13 mai 2004, à l'époque où cela était permis

En ce qui concerne la licité des renouvellements entre juin 2007 et juin 2011, le décret N° 2007-162 du 06-02-2007, invoqué par la Mairie de Marmande pris en application de l'article L 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) dispose, en un article R 20-44-43 II, que sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ...à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité...comme nom du domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national et en son I V, que les dispositions de cet article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaines enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er février 2004

Or la loi nouvelle, bien que s'appliquant aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles, ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée
Par ailleurs, il doit être rappelé que le conseil constitutionnel, le 6 octobre 2010, a déclaré l'article 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques contraire à la constitution et que même si au visa des conséquences manifestement excessives de sa décision, il a reporté l'abrogation au 1er juillet 2011, cette disposition ne peut avoir pour effet que d'interdire la remise en cause des actes réglementaires pris sur son fondement pour manque de base légale.

La commune de Marmande ne peut donc plus invoquer en application de l'article R 20-44-43 II et IV sus visé, l'absence de licité des renouvellements au motif que le renouvellement du nom des domaines n'étaient pas autorisés, à l'époque, en l'absence d'une dénomination sociale et d'une marque identique.

SUR L'ILLICITE fondée sur l'article 1382 du Code Civil

Sur les agissements déloyaux et parasitaires résultant du risque de confusion

La Mairie de Marmande soutient
- disposer d'un droit antérieur sur le nom de Marmande du fait de l'apparition du nom au 12ème siècle et que des lettres patentes de Louis XI établissent qu'elle était identifiée sous la dénomination de Marmande,
- le public de référence devant être l'internaute d'attention moyenne,

* que le nom du domaine ne permet de se distinguer de son nom "Marmande" et lui donne l'apparence du site officiel, l'internaute moyen étant dirigé sur le site de la S.A.R.L. DATAXY et non sur le site de la Mairie,
* que le site litigieux propose des informations qui génèrent une confusion avec les activités de la commune
* que le site litigieux présente des onglets "administration""sport" "politique" relevant des attributions et de la compétence de la commune

- en conséquence, que le nom du domaine litigieux est de nature à faire croire au public moyen qu'il est le site officiel de la commune et risque de créer une confusion Elle soutient par ailleurs que la mention "site non officiel"
- N'apparaît qu'après avoir cliquer sur le site : le risque de confusion préexiste avant même la consultation du contenu du site,
- est en caractère non apparent

La S.A.R.L. DATAXY oppose
- que c'est à la commune de faire la preuve du trouble et donc du risque de confusion,
- que l'antériorité du nom est sans effet dès lors que la loi autorise expressément d'enregistrer un domaine sous le nom d'une commune, nécessairement antérieur
- que l'usage du nom "Marmande" sans adjonction est légal et ne constitue pas en lui-même un grief et un risque de confusion ce qui aurait été le cas si le nom du domaine avait été <ville-marmande.fr >
- que l'activité s'est exercée de façon paisible pendant une longue période (la ville de Marmande a été invitée à plusieurs reprises à enregistrer le nom de son domaine avant le 13 mai 2004, plusieurs années se sont écoulées sans réaction de sa part)
- qu'il ne peut avoir de confusion du fait que
* l'architecture des deux sites est différente
* la charte graphique des deux sites est différente
* les balises Html sont différentes,
* le site mentionne en tout lettres "site non officiel" de la commune sur chacune de ses pages
* le site ne reprend pas les activités réservées à la commune (celles d'intérêt public dévolues expressément par un texte) les autres activités sous les rubriques "sport", "politique" ... ne sont pas le monopole de la commune de Marmande
* le site google propose les deux sites notamment le sien avec la mention "site non officiel"

L'antériorité du nom invoquée par la mairie de MARMANDE est indifférent en la cause dès lors que le nom du domaine "marmande.fr" constitué du seul radical " marmande" a été attribué légalement à la S.A.R.L DATAXY.
Le nom du domaine ayant été déposé légalement la mairie de Marmande ne saurait se prévaloir d'une quelconque confusion de ce chef.
La cour observe qu'aucune des parties n'a jugé bon produire les pièces relatives au site officiel de la ville de Marmande, ne lui permettant pas de vérifier si l'architecture, la charte graphique ... du site en litige est susceptible de créer la confusion. Cependant, la cour constate par comparaison des sites officiels d'autres villes produits par la Mairie de Marmande qui doivent être supposés avoir la même architecture que celui de la ville de Marmande, qu'aucune confusion n'est possible concernant ces éléments.
La confusion ne saurait, de plus, résulter de la recherche sur un moteur de recherche tel que Google, la S.A.R.L DATAXY produisant la preuve qu'il était proposé "marmande.fr" avec la précision qu'il s'agissait d'un site non officiel" mention de nature à alerter l'internaute d'attention moyenne.
Enfin, la page d'accueil comme les autres pages du site "marmande.fr" rappelle de

manière visible qu'il s'agit d'un site non officiel, interdisant toute confusion.
Par ailleurs, s'il est certain que ce site offre des rubriques informatives de la vie publique, sociale et politique de la ville de Marmande, informations non réservées aux collectivités locales, ce site propose des services manifestement hors champ de ceux que proposent les sites officiels des collectivités locales.
L'information sur le communiqué du Président de la communauté des communes relative à l'ouverture d'un site ne saurait créer de confusion dès lors qu'à la seule vue du logo, il doit être évident que le site de VAL DE GARONNE ne peut pas être celui de la ville de Marmande qu'il soit ou non officiel
En conséquence, alors même que ce site a cohabité paisiblement pendant quelques années avec son site officiel, il n'est démontré aucun risque de confusion constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Sur l'atteinte au nom et à l'image

Aux termes de l'article R 20-44-44 Code des Postes et des Communications Electroniques, le choix du nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de ..,une collectivité locale.

La Mairie de Marmande invoque, à ce titre, une annonce faite pour des massages par une jeune femme se présentant comme une "escorte"

La S.A.R.L. DATAXY admet l'existence de cette annonce et soutient qu'elle a été retirée au bout de 4 jours quand elle a été repérée par le comité de lecture, qu'elle est la seule et que la ville de Marmande est mal venue sur ce sujet alors qu'elle a permis aux élèves de CM1 et de CM2 de la ville d'accéder, en 2012, à des sites pornographiques

Il est certain que la ville de Marmande, n'ayant pas été elle-même exempte d'incidents dans la gestion de ses propres systèmes informatiques, ne peut pas être la première à jeter la pierre au "pêcheur" DATAXY dont il n'est établi depuis son existence qu'une seule défaillance de courte durée.

Cette défaillance n'est pas de nature à porter atteinte au nom et à l'image de la ville de Marmande.

Sur la demande en dommages-intérêts et en publication de la décision à venir aux frais de la Mairie de MARMANDE

La S.A.R.L. DATAXY demande réparation du dommage en lien avec l'action qu'il estime abusive, le préjudice étant constitué par la perte de clientèle.
Or l'action tendant faire reconnaître un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu réparation que par suite d'un acte de malice ou de mauvaise foi, non caractérisé en l'espèce, du fait des litiges nombreux existants et de l'évolution fluctuante de la législation.

Sur l'article 700

Par contre il sera fait doit à la demande de la S.A.R.L DATAXY sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 15.000 €.

Les dépens de première instance et d'appel tant devant la Cour d'Appel d'Agen que devant la présente cour de renvoi seront pris en charge par la Mairie de Marmande.

PAR CES MOTIFS
la cour

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marmande le 08.07.2010

Déboute la ville de Marmande de ses demandes en constat de l'existence d'un trouble manifestement illicite
* du fait de la violation du décret 2007-162 du 06.02.2007
* du fait d'un risque de confusion
* du fait d'une atteinte au nom et à l'image.

Déboute, en conséquence, la mairie de MARMANDE, en blocage du nom de domaine "marmande.fr"

En conséquence, dit n'y avoir lieu à référé

Y ajoutant,

Déboute la S.A.R.L DATAXY de sa demande en dommages et intérêts et en publication du présent arrêt aux frais de la Mairie de MARMANDE fondée sur l'abus de procédure

Condamne la Mairie de MARMANDE à payer à la S.A.R.L DATAXY la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08.03.2001.

Condamne la Mairie de MARMANDE aux entiers dépens de première instance et d'appel devant la Cour d'Appel d'Agen et devant la cour de Céans dont distraction au profit de Maître GUTIERREZ-MAURE, avocat aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier — Le Président

S. Hayet — H. Filhouse

EN CONSEQUENCE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et ordonne

à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.

Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

À tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente grosse a été signée et scellée par le Greffier en Chef.

A la minute suivent les signatures.

POUR GROSSE CONFORME,

P/ LE GREFFIER EN CHEF

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

R.G. : 12/6172

sur onze pages