

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} ch., 22 juin 2005

APPELANTS

M. L., représenté par la SCP MOREAU Jean et Alain, avoués à la Cour assisté de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D451

STE SMILEY WORLD LIMITED ayant son siège 21 Bruton Street LONDRES WDC 8DJ ROYAUME UNI prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MOREAU JEAN ET ALAIN, avoués à la Cour assistée de Me REGNIER DAMIEN, avocat au barreau de, toque : D451

INTIMEE

S.N.C. AOL BERTELSMAN ON LIGNE ayant son siège immeuble FRANCE 118/123 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Etienne WERY, avocat au barreau de Paris, toque P098, plaissant pour la SCP ULYS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET:

Prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président.

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par M.L et la société SMILEY WORLD Limited Ltd du jugement rendu le 2 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AOL FRANCE,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- débouté M.L et la société SMILEY WORLD Ltd de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la marque dénomminative "SMILEY" déposée par M.L le 24 juillet 1997, enregistrée sous le N° 97 689 256 n'est pas distinctive pour les services de communication, de télécommunication ou de messageries électroniques,
- prononcé la nullité de cette marque,
- prononcé la déchéance des droits de M.L attachés à l'enregistrement de la marque figurative N° 1 695 775 pour désigner des services de communications ou de transmission de messages, à compter du 28 décembre 1996,
- prononcé la déchéance des droits de M.L attachés à l'enregistrement de la marque figurative N° 97 668 059 pour désigner des services de télécommunication ou de messageries électroniques, à compter du 7 mars 2002,
- débouté la société AOL FRANCE de ses autres demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum M.L et la société SMILEY WORLD Ltd à verser à la société AOL FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 6 avril 2005 par lesquelles Franklin L et la société SMILEY WORLD Ltd, poursuivant l'infirmité du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale, prononcé la nullité de la marque N° 97 689 256 et la déchéance partielle de leurs droits sur les marques N° 1 695 775 et N° 97 668 775 et sa confirmation pour le surplus, demandent à la Cour de :

- dire que le "visage souriant diffusé sous la dénomination SMILEY par la société AOL FRANCE sur son site Internet www.aol.com constitue la contrefaçon des marques figuratives N° 1.695.775 et N° 97 668 059 dont M.L est titulaire et propriétaire et la société SMILEY WORLD Ltd licenciée exclusive,
- dire qu'en diffusant sur son site internet www.aol.com des déclinaisons du « visage souriant » argué de contrefaçon, la société AOL FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur rencontre,
- ordonner à la société AOL FRANCE de cesser la diffusion du « visage souriant » litigieux et de ses déclinaisons, sous astreinte de 1.000 euros

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

par jour de retard à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société AOL FRANCE à payer les sommes suivantes :

* à M.L 30.000 euros à titre de dommages-intérêts

* à la société SMILEY WORLD Ltd, 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- les autoriser à faire publier l'arrêt à intervenir, par extraits, dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais avancés sur simple devis de la société AOL FRANCE jusqu'à hauteur de 20.000 euros HT,

- condamner la société AOL France à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2005 aux termes desquelles la société AOL FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M.L et la société SMILEY WORLD de leurs prétentions, prononcé la nullité de la marque N° 97 689 256, prononcé la déchéance partielle des droits de M.L sur les marques N° 1.695.775 et N° 97.668 056 et formant appel incident, prie la Cour de :

- prononcer la nullité de la marque figurative N° 97 668 056 du fait de son caractère usuel et générique pour les services de messageries électroniques au moment de son dépôt,

- constater la dégénérescence de la marque figurative N 1 695 775,

- condamner solidairement M.L et la société SMILEY WORLD Ltd à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que M.L. est propriétaire des marques suivantes :

- la marque figurative, déposée le 1er octobre 1971, enregistrée sous le N° 1.695.775, régulièrement renouvelée, représentant la tête stylisée d'un personnage formée d'un cercle entourant deux yeux ronds et une bouche souriante dessinée d'un trait, pour désigner notamment les services de communications et de transmissions de messages,

- la marque figurative, déposée le 7 mars 1997, enregistrée sous le N° 97.668.059, représentant

la tête d'un personnage, différent du précédent en ce que le sourire est dessiné par un trait plus creusé, désignant notamment les services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique,

- la marque dénomminative "SMILEY", déposée le 24 juillet 1997, enregistrée sous le N° 97.689.256, pour désigner notamment les services de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique ;

Que ces marques sont concédées en licence exclusive à la société SMILEY WORLD Ltd;

Que reprochant à la société AOL FRANCE d'avoir reproduit sur son site Internet www.aol.com sous la dénomination "SMILEY" des petits visages ronds de couleur jaune souriant ou adoptant d'autres attitudes, qui peuvent être téléchargés, dans le cadre d'un service dénommé AIM, afin d'animer des messages, après avoir fait procéder à un constat d'huissier les 15 et 23 février 2002, M.L et la société SMILEY WORLD l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de la voir condamner pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Sur la demande en nullité de la marque "SMILEY" N° 97.689.256

Considérant qu'après avoir opposé ce signe à la société AOL FRANCE dans le cadre de la présente procédure, M.L a renoncé à l'invoquer pour fonder son action en contrefaçon ; qu'il soutient que la société AOL FRANCE n'a plus intérêt à en solliciter la nullité ;

Mais considérant que dans leurs dernières écritures, les appelants reprochent à la société AOL FRANCE de faire usage de la dénomination "SMILEY" pour désigner l'icône litigieuse, en l'analysant comme une circonstance de nature à aggraver le risque de confusion ; qu'ils se prévalent donc de droits privatifs sur ce signe de sorte que la société AOL FRANCE justifie d'un intérêt actuel et légitime à en poursuivre la nullité;

Que cette exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée ;

Considérant que la société AOL FRANCE soutient que le terme anglo-saxon "SMILEY" était générique en 1997 pour désigner des services de

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

communication, de télécommunications et de messageries électroniques ; qu'au soutien de cette exception, elle invoque quatre pièces en langue anglaise ;

Mais considérant qu'aucune traduction de ces documents n'est produite aux débats ; qu'en tout état de cause, seul un article intitulé "Who invented the smiley face?" porte une date antérieure au dépôt de la marque ; que cet élément est insuffisant à établir que cette dénomination serait la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services de télécommunications ou de messageries électroniques visés au dépôt ;

Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque dénomminative N° 97.689.256 ;

Sur la demande en nullité de la marque N° 97.668.059

Considérant que la société AOL FRANCE soulève la nullité de ce signe pour désigner les services de la classe 38, faisant valoir que les représentations schématiques de visage humain ont commencé à être utilisées dans le domaine de la communication par terminaux d'ordinateurs et, plus particulièrement, celui de la transmission de message électronique à la fin des années 1970- début des années 1980 ;

Mais considérant que si l'extrait du Guide de l'Internet, édité par la société MICROSOFT France, produit aux débats, daté du 9 juillet 2004, propose de personnaliser les messages en utilisant les caractères du clavier de l'ordinateur pour créer des "smileys, encore appelés émoticons ou binettes", parmi lesquels figure le visage souriant évoquant la marque litigieuse, aucun élément ne démontre que ces symboles graphiques avaient déjà cours antérieurement au 7 mars 1997, date du dépôt de la marque ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la version 6.0 du logiciel Word incluait dans son programme Word Office 95 une fonction de correction automatique transformant certains signes en icône "Smiley" ;

Que le caractère générique de la marque n'étant pas établi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société AOL FRANCE ;

Sur la déchéance pour défaut d'exploitation des marques figuratives N° 1.695.775 et N° 97.668.059

Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par Jason Me V. vice-président de la société HUNTER SOLUTION, le 21 septembre 2004, que la société SMILEY WORLD a ouvert auprès de cet organisme, entre le 15 avril 2000 et le 18 juillet 2001, cinq sites Internet dont le nom intègre la dénomination "SMILEY", qui sont en service permanent depuis leur création ; qu'il précise que deux de ces sites www.smileyworld.com et www.smileyworld.fr offrent un service de mails au public depuis le 1er novembre 2001 et que la société HUNTER SOLUTION a facturé à la société SMILEY WORLD un montant total de 245.513,75 US\$ du 18 juillet 2001 jusqu'à avril 2002 ; qu'il ajoute que la société "HUNTER SOLUTION a facturé un montant de 71.998,72 US\$ du 26 mars 2001 jusqu'au 1er mai 2002 pour une campagne de publicité mondiale sur les sites YAHOO et AOL présentant la bannière de publicité de Smileyworld au public de tous pays comprenant la France par le biais des mots-clés suivants : smile. smiley face, yellow face...";

Que les appelants versent aux débats des pages d'écran du site www.smileyworld.com sur lesquelles figurent la représentation du visage souriant de la marque N° 97.668.059 ; que ce site permet de télécharger le logo, objet de la marque, et de disposer d'un service de courrier électronique par l'intermédiaire duquel il est fait usage de ce signe ;

Qu'est également produit aux débats un ouvrage intitulé "Dico Smileys", édité en février 2002 aux Editions Marabout, sur la dernière de couverture duquel figure les mentions suivantes :

" Téléchargez les Smileys sur votre portable au..."

"Ouvrez une boîte e-mail gratuite sur le site www.smiley-world.fr" ;

Que cet ouvrage est illustré de représentations graphiques des deux marques litigieuses ;

Considérant que la société SMILEY WORLD a, par ailleurs, conclu le 22 juin 2001 avec la société SKY MEDIA un contrat de concession de licence relatif à l'exploitation de la marque "Vignette sourire" N° 97.668.059 l'autorisant à reproduire cette marque sur les écrans de téléphone mobile ; que ce service a donné lieu à

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

www.actoba.com

une campagne publicitaire dans les magazines de télévision, comme en atteste le numéro de « TV Magazine LE FIGARO » daté du 24 novembre 2001 ; que ces logos peuvent être utilisés, non seulement comme fond d'écran, mais adressés à d'autres personnes pour délivrer un message notamment par SMS, comme prévu au contrat ;

Considérant que, contrairement aux assertions de la société AOL FRANCE, ces éléments établissent un usage de la marque figurative N° 97.668.059 pour des services de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messageries électroniques impliquant l'établissement d'une relation avec autrui, non limité à un service de publication proposant des images ; que la société AOL FRANCE le reconnaît d'ailleurs en mentionnant sur son propre site, le site www-smileydictionary.com pour indiquer qu'il propose environ 1.000 emoticons et explique comment s'en servir ;

Qu'il s'agit bien d'un usage à titre de marque dès lors que le logo représentant le visage souriant précède ou accompagne le nom du site ; qu'il en est de même pour son utilisation pour la communication par les téléphones mobiles, ce logo figurant sur les publicités en faveur de ce service ;

Considérant que M.L. justifie donc d'un usage réel et sérieux de la marque N° 97 668.059, pour les services de la classe 38, de nature à faire échec à l'exception de déchéance ; Considérant que la marque figurative N° 1.695.775 ne diffère de la marque N° 97.668.059 que par le graphisme de la bouche qui accuse un sourire plus épanoui ;

Que l'usage de cette marque, sous la forme modifiée objet de l'enregistrement N° 97,668.059, qui vient d'être examiné, n'en altère pas le caractère distinctif de sorte qu'il répond aux conditions exigées par l'article L.714-5 alinéa 2-b) du Code de la propriété intellectuelle ;

Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception de déchéance ;

Sur la déchéance de la marque N° 1.695.775 pour dégénérescence

Considérant que la société AOL FRANCE fait valoir, à l'appui de cette exception, que la vignette représentant un visage souriant est

devenue un signe couramment utilisé par les internautes, le titulaire de la marque ayant, pendant de nombreuses années, toléré cet usage générique sans réagir ;

Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société AOL FRANCE ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations ; qu'en outre, M.L. et la société SMILEY WORLD justifient, par les copies de jugements et d'arrêts produits aux débats, avoir défendu la marque en cause dès lors que le logo utilisé par les tiers en reproduisait les caractéristiques, au delà de la simple stylisation d'un visage souriant ;

Qu'il s'ensuit que le jugement a, ajuste titre, écarté l'exception tirée de l'article L.714-6-a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Considérant que M.L. et la société SMILEY WORLD reprochent à la société AOL France d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation des deux marques figuratives précitées en offrant un service dénommé AIM permettant de télécharger des icônes reproduisant des visages ronds stylisés de couleur jaune souriant ou adoptant d'autres attitudes ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé les 15 et 23 février 2002 sur le site www.aol.com/messenger que l'icône dite "émoticones" présentée accompagnée de la signification "Je suis content" reproduit les caractéristiques des deux marques invoquées, à savoir :

- une tête constituée d'un cercle,
- des yeux représentés par deux points noirs en forme d'ovale, et non par des signes + comme le prétend à tort la société AOL FRANCE,
- une bouche formée d'un trait en arc de cercle barré à ses extrémités de deux traits obliques formant les commissures ;

Que si la bouche est légèrement entrouverte, cette différence de détail n'affecte pas l'impression d'ensemble identique qui se dégage de l'examen des deux logos ; qu'il importe peu que cette icône soit présentée parmi un ensemble de visages stylisés décrivant des humeurs, dès lors que chacun d'eux peut être utilisé séparément ;

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

www.actoba.com

Que si les appelants ne peuvent se prévaloir de la couleur jaune qui n'est pas revendiquée, l'adoption de ce signe graphique pour désigner des services identiques à ceux visés dans le libellé de l'enregistrement est de nature à laisser accroire au public qu'ils ont la même origine ou qu'ils sont fournis par des sociétés liées économiquement ;

Que toutefois la protection accordée à ce signe ne peut s'étendre à toute représentation d'un visage rond stylisé quel qu'en soit l'expression ;

Que l'icône destinée à illustrer le texte "Je suis content" constitue donc la contrefaçon par imitation des marques N° 1.695.775 et N° 97.668.059 appartenant à M. F.

Sur la concurrence déloyale

Considérant qu'en faisant usage illicitement et sans bourse délier de ces marques sur lesquelles la société SMILEY WORLD bénéficie de licences exclusives d'exploitation, la société AOL FRANCE a commis, à son encontre, une faute engageant sa responsabilité civile ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ces deux marques du fait de l'usage illicite qu'en a fait la société AOL FRANCE sera entièrement réparé par V allocation à M.L d'une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que la société SMILEY WORLD qui n'a pu négocier les conditions d'utilisation de ces signes sur lesquels elle jouit d'un monopole d'exploitation, sur le site Internet de la société AOL FRANCE, a été nécessairement privée d'une perte de gains qui sera évaluée à la somme indemnitaire de 25.000 euros ;

Qu'afin de mettre un terme à ces agissements illicites, il sera fait droit à la demande d'interdiction, selon les modalités précisées au dispositif ; que la mesure de publication sollicitée apparaît également justifiée ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à M.L et à la société SMILEY WORLD, la somme de 10.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;

Que la solution du litige commande de rejeter tant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société AOL FRANCE que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action en nullité de la marque N° 97.689.256,
- débouté la société AOL FRANCE de ses demandes en nullité des marques figuratives N° 1.695.775 et N° 97.668.059,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société AOL FRANCE de sa demande en nullité de la marque dénominative "SMILEY" N° 97.689.256,

Rejette l'exception de déchéance des droits attachés aux marques N° 97.668.059 et N° 1.695.115 tant pour défaut d'exploitation que pour dégénérescence,

Dit qu' en reproduisant et diffusant sur son site Internet www.aol.com l'icône représentant un visage souriant, illustrant le texte "Je suis content", la société AOL FRANCE a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques N° 1.695.775 et N° 97.668.059 dont M.L est propriétaire et a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société SMILEY WORLD, titulaire de licences exclusives sur ces deux marques,

Fait interdiction à la société AOL FRANCE de faire usage de cette icône, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société AOL FRANCE à payer les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à M.L en réparation des actes de contrefaçon,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société SMILEY WORLD en réparation des actes de concurrence déloyale,

Autorise M.L et la société SMILEY WORLD à publier le dispositif du présent-arrêt,

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux ais de la société AOL FRANCE, dans la limite globale de 9.000 euros HT,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société AOL FRANCE à verser à M.L et à la société SMELEY WORLD une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société AOL FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.