

ACTOBA

Base juridique Médias et Réseaux de Communication

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

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} ch., 30 mars 2005

APPELANTE

SOCIETE PRODIS INC. ayant son siège 3109 GRAND AVENUE 307 FL 33133 MIAMI (USA) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me André BERTRAND, toque : L 207, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A. FRANCE TELECOM ayant son siège 6 place d'Aileray 75505 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand POTOT, toque : T 0700, avocat au barreau de Paris et assistée Me Marguerite BILALIAN , toque : T 700, avocat au barreau de Paris

S.A. PAGES JAUNES ayant son siège 7 avenue de la Cristallerie 92317 SEVRES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand POTOT, toque : T 0700, avocat au barreau de Paris et assistée Me Marguerite BILALIAN , toque : T 0700, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré delà Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK ARRET:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la société PRODIS du jugement rendu le 14 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit la société PRODIS dépourvue d'intérêt à contester les marques "L'ANNUAIRE", "PAGES BLANCHES" et "L'ANNUAIRE DES PAGES BLANCHES",

- dit la société PRODIS dépourvue d'intérêt à faire juger que la dénomination "PAGES.JAUNES.COM" ne constituerait pas l'imitation illicite de la marque "PAGES JAUNES",

- constaté la validité des marques "PAGES JAUNES" N11 430 717, N" 1 430 719 et 97/ 674 262,

- débouté ia société PRODIS de ses demandes en nullité des marques "PAGES JAUNES",

- condamné la société PRODIS à verser à la société FRANCE TELECOM et PAGES JAUNES chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société PRODIS aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 février 2005 par lesquelles Ja société PRODIS, poursuivant Tinfirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :

- dire que, propriétaire du nom de domaine "PAGES JAUNES.COM" à la suite d'un

arbitrage de l'OMPI devenu définitif, elle a intérêt à demander la nullité des marques PAGES JAUNES appartenant aux intimées,

* à titre principal

- dire que les dépôts des marques "PAGES JAUNES" en classe 16 pour désigner des annuaires :

* N° 1 430 717, déposée le 14 octobre 1987, en renouvellement d'un précédent dépôt de l'Etat France du 21 octobre 1977,

* N° 1 430 719, déposée le 14 octobre 1987, en renouvellement d'un précédent dépôt de l'Etat France le 21 octobre 1977, sont frauduleux dès lors que l'Etat français ne pouvait ignorer que la dénomination "PAGES JAUNES" était utilisée dès 1886 par la société DIDOT BOTTIN pour désigner un annuaire des fabricants,

- faire interdiction aux sociétés FRANCE TELECOM et PAGES JAUNES d'utiliser la marque et/ou la dénomination "pages jaunes" à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, 90 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

* à titre subsidiaire

- dire, vu l'article 6 bis de la Convention d'Union, que les marques "PAGES JAUNES" déposées en 1977 sont nulles dès lors qu'il s'agit de la simple traduction de la marque notoire "yellow pages" exploitée depuis 1886 aux Etats-Unis et qui, par la notoriété de son exploitation, avait perdu tout caractère distinctif dans ce pays depuis 1954,

- dire, vu l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que les marques "Pages Jaunes" pour désigner des annuaires qui ont des pages jaunes sont nulles puisqu'elles servent à désigner une caractéristique de ce produit,

- dire, au visa du même texte, qu'elles sont génériques et usuelles pour désigner des annuaires professionnels,

- dire, vu l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, que les marques "Pages Jaunes" doivent être, en tout état de cause, frappées de déchéance pour dégénérescence,

- prononcer la nullité des marques françaises "PAGES JAUNES" suivantes :

* N° 1 430 717, déposée le 14 octobre 1987,

* N° 1 430 719, déposée le 14 octobre 1987,

* N° 97/ 674 262. déposée le 18 avril 1997,

* N° 99 / 800 906, N° 99/ 800 905, N° 99/ 800 903 et N° 99/ 800 900, déposées le 2 juillet 1999,

* N° 1 430 716, déposée le 14 octobre 1987,

- dire que, compte tenu de la libéralisation des marchés des télécoms, il serait inéquitable que FRANCE TELECOM ou une de ses sociétés affiliées puisse continuer de disposer d'un avantage concurrentiel indu au moyen d'un droit privatif sur la dénomination "pages jaunes",

- ordonner à la société PAGES JAUNES de procéder à la radiation de ces dépôts de marques dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- faire interdiction à FRANCE TELECOM et à la société PAGES JAUNES de continuer à bénéficier d'un droit indu sur la marque et/ou la dénomination "PAGES JAUNES",

- interdire à ces sociétés d'utiliser la dénomination PAGES JAUNES à titre de dénomination sociale, de raison sociale, de nom commercial et/ou d'enseigne, 90 jours après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à défaut ordonner à l'INPI de procéder à l'inscription desdites déchéances sur le registre national des marques sur simple présentation de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication judiciaire de l'arrêt à intervenir, dans 4 revues françaises et étrangères au choix de la société PRODIS, étant précisé que le coût de l'ensemble de ces publications ne devra pas dépasser 10,000 euros HT,

* en tout état de cause

- condamner la société FRANCE TELECOM à titre de dommages-intérêts, à donner à la société PRODIS pendant une durée de 4 ans à compter de la signification de l'arrêt, copie de son annuaire universel sur support informatique, ainsi que ses mises à jour quotidiennes ou

hebdomadaires, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,

- condamner la société FRANCE TELECOM et la société PAGES JAUNES à lui rembourser les frais par elle exposés, soit la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 février 2005 aux termes desquelles la société FRANCE TELECOM et la société PAGES JAUNES sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et prient la Cour de :

- déclarer irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement mal fondées, les demandes formées à rencontre des marques N° 99 / 800 906, N° 99/ 800 905, N° 99/ 800 903 et N° 99/ 800900, déposées le 2 juillet 1999, N° 1 430 716, déposée le 14 octobre 1987,

- condamner la société PRODIS à verser à chacune d'elles la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société FRANCE TELECOM était titulaire, jusqu'au 23 juin 2000, des marques semi-figuratives françaises suivantes :

- "PAGES JAUNES" N° 1430 717, déposée le 21 octobre 1977, renouvelée en dernier lieu le 10 octobre 1997,

- "PAGES JAUNES" N° 1 430 719, déposée le 21 octobre 1977, renouvelée en dernier lieu le 10 octobre 1997,

- « LES PAGES JAUNES" N° 97/ 674 262, déposée le 18 avril 1997,

ces trois marques désignant notamment des annuaires ;

Que par contrat d'apport partiel d'actif, inscrit au registre national des marques le 25 septembre 2000, elle a transféré la propriété de ces marques à la société PAGES JAUNES ;

Que souhaitant réserver les noms de domaine "pages.jaunes.com" et "pages.jaunes.net" en

vue de développer l'exploitation de ses annuaires sur support électronique et ayant constaté la réservation antérieure, en 1996 et 1997, de ces dénominations au profit de la société de droit américain PRODIS, la société FRANCE TELECOM a saisi le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI aux fins de voir ordonner le transfert à son profit desdits noms de domaine ; que par décision du 21 août 2000, le tribunal arbitral n'a pas fait droit à cette demande ;

Qu'ensuite de cette sentence, la société PRODIS, invoquant un droit de propriété sur les noms de domaine « pages.jaunes.com » et « pages.jaunes.net », a assigné tant la société FRANCE TELECOM que la société PAGES JAUNES en nullité des trois marques précitées ;

- Sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation des marques N° 991800 906, N° 991 800 905, ND 99/ 800 903, N° 99/ 800 900 et IST 1 430 716

Considérant que la société FRANCE TELECOM et la société PAGES JAUNES soulèvent à bon droit l'irrecevabilité des demandes d'annulation de ces marques, formées pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'il sera fait droit à cette exception conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société FRANCE TELECOM

Considérant que la société FRANCE TELECOM demande sa mise hors de cause faisant valoir qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, elle avait transféré les marques dont la nullité est demandée à la société PAGES JAUNES ;

Mais considérant que si la société FRANCE TELECOM n'était plus titulaire des marques en cause, le 26 septembre 2000, date de délivrance de l'assignation, son maintien dans la cause est justifié afin qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par la société PRODIS, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

- Sur l'acquiescement à la sentence arbitrale

Considérant que, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, la société PRODIS soutient que la société FRANCE TELECOM en ne formant pas de recours à rencontre de la sentence arbitrale de la commission d'arbitrage de l'OMPI a acquiescé

au sens de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile de sorte que son droit sur les noms de domaine "pages.jaunes.com" et "pagesjaunes.ni" ne peut plus être contesté ;

Mais considérant que la Commission d'arbitrage souligne la portée limitée de sa décision en réservant l'application par les juridictions françaises du droit français des marques ; qu'elle est donc sans incidence sur la présente instance ;

Considérant à titre surabondant que l'acquiescement doit résulter d'actes ou d'un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle il est opposé d'accepter la décision intervenue ; qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société FRANCE TELECOM à rencontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société PRODİS sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms ;

- Sur la validité des marques "PAGES JAUNES" N° 1.430.717, Ne 1.430.719 et N° 97/674 262

Considérant que la société PRODIS soulève, en premier lieu, la nullité des trois dépôts de marques "PAGES JAUNES" pour fraude ; qu'elle prétend que la dénomination "Pages Jaunes" a été utilisée massivement à titre de marque ou d'appellation descriptive, dès 1886, par la société DIDOT BOTTIN et qu'en 1977, le déposant ne pouvait ignorer cet usage ;

Considérant qu'il résulte des copies des couvertures de l'annuaire édité par la société DIDOT-BOTTIN produites aux débats, qu'il avait pour titre "Annuaire-Almanacri du Commerce, de l'Industrie, de la Magistrature et de l'Administration", l'expression "Pages jaunes" étant utilisé comme indication pratique en vue de faciliter sa consultation ; qu'ainsi, sur les éditions de 1886 à 1891 de cet annuaire, figure en première page intérieure, et non sur la page de couverture, au sein d'une liste de 6 rubriques chacune suivie d'un code couleur, les mentions suivantes ;

" Voir ...Annuaire illustré des fabricants (Pages Jaunes) ; que cette indication n'apparaît plus sur les annuaires à compter de 1892 ;

Mais considérant que seule la société DIDOT-BOTTIN aurait qualité pour se prévaloir d'un éventuel droit antérieur sur cette expression susceptible d'affecter la validité des dépôts ; qu'au surplus, il convient de relever que, d'une part, elle n'a pas utilisé l'expression "pages jaunes" pour désigner un annuaire, d'autre part,

ce signe était parfaitement disponible, le 21 octobre 1977, date des dépôts litigieux, aucun usage n'étant établi postérieurement à 1891 ;

Que ce premier moyen de nullité doit donc être rejeté ;

Considérant que la société PRODIS prétend, en deuxième lieu, que la marque "PAGES JAUNES" est nulle aux motifs qu'elle est la traduction de la marque américaine "Yellow Pages" utilisée aux Etats-Unis depuis 1886, qu'elle est usuelle pour désigner un annuaire professionnel et enfin qu'elle est descriptive d'une caractéristique du produit ;

Considérant que la validité d'une marque doit s'apprécier à la date de son dépôt et au regard des textes applicables à cette date, c'est-à-dire s'agissant des deux premières marques de la loi du 31 décembre 1964 ;

Considérant qu'il importe peu que l'expression "Yellow Pages" ait fait l'objet d'un usage antérieur aux Etats-Unis alors que, d'une part, le droit des marques est territorial, d'autre part, cette dénomination étant distincte des marques contestées, sur les plans visuel et phonétique, il n'est pas démontré qu'il existerait entre elles un risque de confusion ; qu'en tout état de cause, la société PRODIS ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 bis alinéa 1 et alinéa 3 de la convention de Paris qui permet au seul titulaire d'une marque notoirement connue de s'opposer au dépôt par un tiers d'une marque en constituant la reproduction ou l'imitation ;

Considérant, sur le deuxième motif de nullité, que la société PRODIS ne démontre pas que l'expression "Pages Jaunes" aurait été usuelle en France pour désigner un annuaire ; qu'en effet, elle invoque en vain son usage depuis 1886 par la société DIDOT-BOTTIN dès lors qu'il a été relevé précédemment qu'elle n'était pas utilisée à titre de marque mais pour identifier une rubrique de l'annuaire ; que par ailleurs, elle reconnaît que cette expression a été enregistrée à titre de marque dans les pays francophones (Suisse et Bénélux), pour désigner des annuaires de sorte que cet argument n'est pas pertinent ;

Considérant, sur le troisième motif, que cette expression n'est pas davantage descriptive d'une caractéristique du produit, à savoir les annuaires, tant au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 que de l'article L. 711- 2-b du Code de la propriété intellectuelle ; que si elle évoque incontestablement la couleur des pages de l'annuaire, elle ne désigne pas une qualité caractéristique ou essentielle de ce produit, de nature à déterminer le choix du consommateur ; qu'en outre, le choix de cette couleur est arbitraire, aucune norme nationale

ou internationale n'imposant de publier sur du papier jaune les annuaires professionnels ;

Qu'au surplus, ces marques ont acquis par l'usage ancien et intensif qui en a été fait un caractère distinctif fort ; que, contrairement à ce que soutient la société PRODIS, les sociétés intimées sont aptes à se prévaloir de l'usage antérieur de l'Établissement public FRANCE TELECOM dont elles tiennent leurs droits sur ces signes ;

Considérant, sur le grief de dégénérescence des marques, que la preuve n'est pas rapportée que l'expression "Pages Jaunes" soit devenue du fait des titulaires successifs des marques la désignation usuelle des annuaires ; que si l'édition 1996 du dictionnaire "Nouveau Petit Robert" la mentionne sans indiquer qu'il s'agit d'une marque, cette référence est citée sous la définition du mot "Page" et non sous celle du mot "annuaire" de sorte que cet usage est inopérant ; qu'elle n'est citée dans aucun des autres dictionnaires produits aux débats ; qu'en outre, les sociétés intimées justifient, par les multiples lettres de mise en demeure produites aux débats, avoir réagi contre tout emploi illicite de leurs marques en défendant régulièrement les droits qui y sont attachés ; qu'en outre, elles relèvent pertinemment qu'aucun éditeur d'annuaire ne fait usage en France de la dénomination "Pages Jaunes" pour désigner ses produits ;

Considérant que la société PRODIS soutient, en troisième lieu, que ces marques sont nulles car elles permettent à une entreprise privée de bénéficier indûment de l'ancien monopole de l'Etat français ;

Mais considérant qu'à le supposer établi, ce grief ne constitue pas une cause de nullité des marques ;

Considérant au surplus que la société FRANCE TELECOM, puis la société PAGES JAUNES sont devenues régulièrement cessionnaires des marques litigieuses ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'activité de la Direction Générale des Postes et Télécommunications publié en juin 1995, qui n'est pas contredit par la société PRODIS, qu'en 1994, il existait 130 annuaires émanant de 50 éditeurs différents ; que la société PRODIS est donc mal fondée à reprocher aux sociétés intimées de bénéficier dans ce domaine d'une situation de monopole leur procurant un avantage concurrentiel indu par rapport à leurs concurrents ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société PRODIS de ses demandes en nullité des trois marques "PAGES JAUNES" ;

Que par voie de conséquence, les demandes tendant à voir interdire aux sociétés intimées de faire usage de la dénomination "Pages Jaunes" tant à titre de marques que de dénomination sociale, raison sociale, de nom commercial ou d'enseigne seront rejetées ;

Qu'il convient également de débouter la société PRODIS de sa demande de dommages-intérêts ;

- Sur les demandes des sociétés FRANCE TELECOM et PAGES JAUNES

Considérant que la société FRANCE TELECOM et la société PAGES JAUNES sollicitent chacune l'allocation d'une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que la société PRODIS, tout en contestant la validité des marques "Pages Jaunes" pour défaut de caractère distinctif, a déposé la marque communautaire verbale "PAGESJAUNES.COM" ; que l'enregistrement de cette marque lui ayant été refusé suivant notification du 21 février 2002, elle a formé opposition à rencontre de cette décision ; que dans son acte de recours régularisé le 3 juillet 2002, soutenant au point 1) que la dénomination PAGES JAUNES constitue à l'évidence une marque valide pour désigner des annuaires professionnels y compris ceux comportant des pages jaunes, elle se prévaut notamment de la décision rendue le 4 octobre 1994 par la Cour de Cassation rejetant les pourvois formés contre l'arrêt de cette Cour du 27 mai 1992 qui avait dit la locution "PAGES JAUNES" appropriable au moment du dépôt des marques, qu'elle conteste devant la Cour ; que la demande de marque communautaire "PAGES.JAUNES.COM" a finalement été acceptée le 4 octobre 2002 ;

Que le caractère contradictoire de l'argumentation de la société PRODIS, dans le but d'acquérir une marque communautaire constituée par un signe quasi-identique à celui dont elle conteste la validité devant les juridictions nationales, suffit à établir sa mauvaise foi dans l'engagement et la conduite de la présente instance ;

Que le préjudice en résultant pour les sociétés intimées sera entièrement indemnisé par l'allocation à chacune d'elles d'une indemnité de 20.000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimées, la somme complémentaire de 10.000 euros devant être allouée à ce titre à chacune d'elles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes en nullité des marques NT 1.430.716, N° 99/ 800 900, N° 99/ 800 903, N° 99/ 800 905, N° 99/ 800 906}

Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant,

Condamne la société PRODIS à verser à la société FRANCE TELECOM et à la société PAGES JAUNES chacune la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

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