

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
DE CRETEIL**

---

R.G. : 02/04616

Minute n° : 04/00118 / 1ère Chambre

Du : 02 Mars 2004

Affaire : L , Société **SMILEYWORLD, LIMITED** /Société **AOL**  
**BERTELSMAN ON LINE**

**EXTRAIT DES MINUTES  
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL  
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE**

---

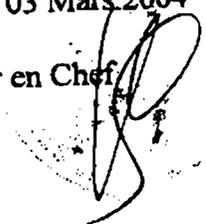
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL  
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE  
Rue Pasteur Valléry-Radot à CRETEIL

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Pour copie certifiée conforme,  
Délivrée le 03 Mars 2004

Le Greffier en Chef



YP  
MINUTE  
JUGEMENT  
DOSSIER  
AFFAIRE

: N° 118/04  
: Du 02 Mars 2004  
: N° 02/04616  
: F L Société SMILEYWORLD LIMITED c/ Société AOL  
: BERTELSMAN ON LIGNE

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL**

**1ère CHAMBRE CIVILE**

**JUGEMENT EN DATE DU 02 MARS 2004**

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

**PRÉSIDENT** : **Madame BODIN,** **Premier Vice-Président**

**ASSESEURS** : **Madame SAUVAGE,** **Juge**  
**Madame JOLLEC,** **Juge**

**GREFFIER** : **Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier**

**PARTIES :**

**DEMANDEURS :**

1) Monsieur F L

**2) La Société SMILEYWORLD LIMITED**

Société de droit anglais dont le siège social est 21 Bruton Street, Londres W1X 8DJ (Royaume Uni), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

**Représentés par Maître Dany ROSSI, Avocat Postulant au Barreau du Val de  
Marne - Vestiaire - PC.308**

**et, Maître Philippe COMBEAU, Avocat Plaidant au Barreau de PARIS -  
Vestiaire - D.109**

**DÉFENDERESSE :**

**La Société AOL BERTELSMAN ON LIGNE**

Société en nom collectif dont le siège social est Immeuble Le France, 118/123, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

**Représentée par Maître Antoine GITTON (de la SELARL GITTON RUSSEL ULYS), Avocat au Barreau de PARIS - Vestiaire - L.96**

\*\*\*\*\*

**CLÔTURE : prononcée le 07 Janvier 2004**  
**DÉBATS : tenus à l'audience publique le 13 Janvier 2004 à 15 H 30**  
**DÉLIBÉRÉ : rendu le 02 Mars 2004**

\*\*\*\*\*

## **FAITS et PROCÉDURE :**

Monsieur F L a déposé à l'I.N.P.I :

-le 1er octobre 1971: la marque figurative dite "vignette sourire" enregistrée sous le n° 1.695.775, dépôt régulièrement renouvelé depuis pour désigner notamment des services de communication et de transmission de messages,

-le 7 mars 1997 : la marque figurative dite "vignette sourire" enregistrée sous le n° 97.668.059, pour désigner notamment, des services de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique,

-le 24 juillet 1997 : la marque dénomminative "SMILEY" enregistrée sous le n° 97.689.256, pour désigner les mêmes services.

Ces marques ont fait l'objet d'un contrat de licence à titre exclusif à la société Smiley Limited, anciennement "The Smiley Licencing Corporation Limited".

Par acte du 3 avril 2002, Monsieur F L et la Société SmileyWorld Limited ont assigné la société AOL BERTELSMAN ON LIGNE (AOL) devant ce Tribunal, en contrefaçon de marques, sur le fondement des articles 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour voir :

-dire que le "visage souriant" et ses déclinaisons diffusées sous la dénomination "Smiley" par la société AOL sur son site internet AOL.fr constituent la contrefaçon des marques figuratives n° 1.695.775 et n° 97.668.059 et ce, par reproduction ou à tout le moins par imitation,

-dire que l'usage de la dénomination "Smiley" sur le site internet de la société AOL pour désigner ces "visages" constitue une contrefaçon de la marque dénomminative n° 97.689.256,

-condamner la défenderesse à payer respectivement à Monsieur L et à la société Smileyworld Limited, la somme de 30.000 euros chacun, à titre de dommages intérêts, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils sollicitent également le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.

Dans ses premières conclusions récapitulatives, la société AOL soulève in limine litis, l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Créteil au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve son siège social, ainsi que la nullité de l'assignation du 3 avril 2002. Plus généralement, elle demande que les requérants soient déboutés de leurs prétentions.

A titre reconventionnel et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société AOL demande au Tribunal :

-à titre principal, l'annulation des marques figuratives et dénominative déposées par Monsieur L pour désigner des services de communication, de télécommunication ou de messageries électroniques, avec transmission de la décision à intervenir à l'I.N.P.I aux fins de transcription au registre national des marques et ce, dès qu'elle sera devenue définitive,

-à titre subsidiaire, la déchéance desdites marques, également avec transmission de la décision à intervenir à l'I.N.P.I pour transcription dans les conditions précédemment rappelées.

La société AOL sollicite en outre la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AOL fait valoir que les demanderesses ne peuvent se prévaloir du constat d'huissier établi les 15 et 23 février 2002 par la S.C.P GROS et DUNAUD pour fonder la compétence territoriale de ce Tribunal, alors que cette pièce ne rapporte ni la preuve ni même l'indice d'un fait dommageable qui lui soit imputable et qui permettrait au Tribunal de retenir sa compétence en application de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AOL ajoute qu'il appartenait aux demandeurs qui voulaient se prévaloir de la compétence territoriale résultant de l'article 46 alinéa 2 du N.C.P.C., de saisir le Président de ce Tribunal d'une requête aux fins de constat, afin que celui ci apprécie la vraisemblance du fait dommageable allégué et fasse droit, le cas échéant à la demande.

La société AOL précise que les demandeurs ne sauraient utiliser l'universalité de diffusion du réseau Internet pour choisir la juridiction qui leur convient et ce au mépris des règles de compétence qui privilégient le domicile du défendeur ou l'existence d'un lien de rattachement le plus étroit possible avec la contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la demande en nullité de l'assignation fondée sur l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société AOL fait valoir que la société Smileyworld Limited ne justifie pas de ce que son président est bien habilité à la représenter, alors que s'agissant d'une personne morale de droit étranger, aucun texte de loi ne présume que ses représentants déclarés sont habilités à agir en justice en son nom.

Pour s'opposer au grief de contrefaçon qui lui est opposé, la société AOL fait valoir l'absence d'identité entre les signes qu'elle utilise et ceux déposés par Monsieur L

Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'utiliser, dans le cadre de sa messagerie identifiée sous la marque "AIM", des signes dont elle fait usage non pas à titre de marque, mais pour illustrer l'une de ses fonctionnalités, à savoir pouvoir insérer des signes d'écriture communs aux utilisateurs d'internet et de messageries électroniques, en l'espèce des visages représentant des humeurs différentes.

La société AOL expose qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public du fait de l'utilisation de ces signes, eu égard à leur caractère universel et à la multitude des signes qu'elle utilise pour représenter différentes émotions, alors que la marque figurative alléguée ne représente qu'un seul et unique visage souriant.

La société AOL s'oppose enfin à la demande en concurrence déloyale et parasitaire, faute pour les demandeurs de justifier de faits dommageables distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

S'agissant de ses demandes reconventionnelles, la société AOL expose qu'elle est recevable à soulever la nullité des marques alléguées par voie d'exception, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir.

Elle invoque l'absence de caractère distinctif des signes revendiqués, au sens de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les marques figuratives "smiley" et la marque dénomminative "Smiley" adoptées universellement dans la typographie informatique, étant purement descriptives de la bonne humeur.

Au soutien de sa demande en déchéance pour dégénérescence, la société AOL oppose aux demandeurs leur inaction pour protéger leurs droits sur les signes allégués comme marques pour les services visés dans leur dépôt, bien qu'elles soient devenues un signe d'écriture usuel et courant pour exprimer une humeur tant auprès du public qu'auprès des professionnels.

Elle se prévaut également du défaut d'exploitation sérieuse de la marque "Smiley" par les défendeurs dans les cinq années précédant leur assignation, pour des services visés au dépôt et qui soient similaires au service de messagerie exploité par la concluante.

Au soutien de sa demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive, la société AOL fait notamment valoir la saisine d'une juridiction au mépris des règles en matière de compétence territoriale et la confusion entretenue quant à l'énoncé de leurs prétendus droits.

Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leurs précédentes demandes, sans toutefois reprendre celle relative à la contrefaçon de la marque dénomminative. A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de retenir à l'encontre de la défenderesse des actes de concurrence déloyale ou parasitaire constitués par la diffusion sur internet, de déclinaisons du "visage souriant", au motif qu'elles contrefont les marques déposées par Monsieur L

Les demandeurs s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée, en soutenant qu'en matière d'infraction au droit de propriété intellectuelle par diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tout lieu où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site, en l'espèce, dans le ressort du T.G.I. de Créteil, selon les termes mêmes des procès verbaux de constat. Ils ajoutent qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier la réalité du fait dommageable allégué après que chacune des parties ait exposé ses moyens

Les demandeurs exposent que la demande de nullité de l'assignation ne saurait prospérer, faute pour la défenderesse de démontrer ce qui peut mettre en doute le pouvoir du Président de la société Smileyworld pour la représenter et alors qu'une telle nullité, à la supposer justifiée, ne serait au demeurant encourue que pour les demandes formulées par cette seule société.

Sur la contrefaçon, les demandeurs se prévalent des similitudes existant entre le visage de référence figurant sur le site AOL et les marques déposées ainsi que du risque de confusion dans l'esprit du public.

Ils ajoutent qu'à tout le moins, l'usage de déclinaisons de visage souriant devra être qualifié d'acte de concurrence déloyale et parasitaire, en raison d'une utilisation en relation avec le "visage souriant", en faisant usage de la couleur jaune, couleur de référence du personnage SMILEY déposé à titre de marque et de la dénomination "SMILEY".

Ils exposent que le caractère distinctif de leurs marques ne peut être remis en cause au seul motif que le signe "SMILEY" aurait été créé par Harvey Ball, concepteur en 1962, d'un badge représentant une tête souriante, alors que la marque est un droit d'occupation et non de création.

Ils ajoutent qu'il ne peut pas non plus leur être opposé le caractère universel des représentations schématiques de visage humain dans les typographies informatiques, alors qu'il s'agit de représentations de visage humain différentes, principalement formées avec des signes de ponctuation et dont il n'est par ailleurs pas établi un usage antérieur au dépôt des marques alléguées.

Invoquant leur renonciation à se prévaloir de la contrefaçon de la marque dénomminative "Smiley" pour les services de communication par terminaux d'ordinateurs et de messageries électroniques, dans la mesure où à la date du dépôt, ce terme était utilisé pour désigner dans un message électronique, l'association de caractères typographiques évoquant un visage expressif, les demandeurs font valoir l'absence d'intérêt de la défenderesse à soulever la nullité de ladite marque dans le cadre de la présente instance.

Les demandeurs ajoutent qu'au demeurant, la société AOL ne justifie pas du défaut de distinctivité allégué.

Les demandeurs s'opposent à la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence des marques figuratives déposées, au motif que celles ci ne sont pas devenues, de leur fait, la désignation usuelle de services de communications, de transmissions de messages, de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique.

Les demandeurs s'opposent également à la demande reconventionnelle en déchéance au sens de l'article L 714-5, alléguant un usage sérieux des marques invoquées au cours des cinq dernières années pour les services de communications, de transmissions de messages, de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société AOL maintient ses précédentes prétentions.

S'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que Monsieur L. K. n'est contenté de déposer à titre de marque un signe existant, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, faute de justifier de frais de recherche, de création ou de développement.

Elle fait valoir l'absence de pertinence des faits allégués pour justifier d'un usage sérieux des marques revendiquées.

## **MOTIFS :**

### **Sur l'exception d'incompétence :**

Lorsqu'une infraction aux droits de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des éventuels utilisateurs du site.

Les demandeurs reprochent à la société AOL FRANCE "d'avoir diffusé sur son site internet sous la dénomination "Smiley", la reproduction de petits visages ronds, stylisés, de couleur jaune, souriant ou adoptant d'autres attitudes qui peuvent être téléchargés afin d'animer des messages".

Suivant procès verbal de constat en date des 15 et 23 février 2002, Maître DUNAUD, Huissier à Thiais (Val de Marne) a accédé au site [www.France.AOL.com/messenger/](http://www.France.AOL.com/messenger/) depuis son étude. Il résulte de ces constatations que sur la page d'accueil "d'AOL.com messenger" et dans le menu de sa messagerie apparaissent des figurines et la mention "insérer un smiley" susceptibles de porter atteinte aux intérêts des demandeurs.

Le Tribunal ne saurait rechercher si ces faits constituent ou non des actes de contrefaçon avant de statuer sur sa compétence.

Il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir déposé une requête aux fins de constat devant le Président de ce Tribunal, pour que celui ci apprécie la vraisemblance du fait dommageable, aucun texte n'imposant une telle procédure comme préalable à l'action engagée.

Il convient dans ces conditions de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.

### **Sur l'exception de nullité de l'assignation :**

Selon l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout acte d'huissier de justice, indique ..si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Il résulte de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.. : le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

L'assignation a été délivrée le 3 avril 2002, à la requête de Monsieur F L et de la Société SMILEYWORLD Limited, société de droit anglais dont le siège social est 21 Bruton Street à Londres, "agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

Les représentants légaux d'une société de droit français sont aux termes de la loi française, généralement habilités à agir en justice pour la personne morale qu'ils représentent et n'ont pas de ce fait à justifier d'un pouvoir de représentation qui résulte de la loi.

Pour autant et s'agissant de la société Smileyworld, société de droit britannique, aucune pièce ne vient mettre en doute le pouvoir du Président de cette société pour la représenter.

Il convient dans ces conditions de rejeter l'exception de nullité soulevée.

#### **Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques :**

La société AOL conteste le caractère distinctif des marques figuratives et dénominative enregistrées par Monsieur L, au motif que les signes et la dénomination déposées sont adoptées universellement dans les typographies informatiques, qu'elles sont purement descriptives de la bonne humeur et qu'elles ne distinguent pas un produit ou un service au sens de l'article L 711-2.

Les demanderesses font valoir que les signes qui leur sont opposés portent sur des représentations de visage humain différents dont l'antériorité par rapport au dépôt des marques n'est pas non plus démontrée.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et à la date du dépôt.

Monsieur L est titulaire de :

-la marque figurative dite "vignette sourire" déposée le 27 septembre 1991 et enregistrée sous le n° 1.695.775, en renouvellement de précédentes dépôts dont il n'est pas contesté que le premier remonte au 1er octobre 1971, pour désigner des produits ou services de communications et de transmissions de messages,

-la marque figurative dite "vignette sourire" déposée le 7 mars 1997 et enregistrée sous le n° 97.668.059 pour désigner des produits et services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et messagerie électronique.

La défenderesse ne produit pas de pièces de nature à démontrer que ces marques étaient dépourvues de tout caractère distinctif tant en 1971 qu'en 1997 pour désigner lesdits services. Il convient dès lors de débouter la défenderesse de sa demande en nullité desdites marques.

Monsieur L est également titulaire de la marque dénomminative "Smiley" déposée le 24 juillet 1997 et enregistrée sous le n° 97.689.256, pour désigner des produits et services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et messagerie électronique.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur L reconnaît qu'au jour du dépôt de sa marque, le terme "Smiley" était utilisé pour désigner, dans un message électronique, l'association de caractères typographiques évoquant un visage expressif. Il ajoute qu'en raison de la tardiveté de son dépôt, sa marque dénomminative peut se voir reprocher le grief d'absence de distinctivité, ce qui le conduit à renoncer à l'opposer à la société AOL, en ce qu'elle vise des services de télécommunication, de communication par terminaux d'ordinateurs ou de messageries électroniques.

Les demandeurs ne sauraient se prévaloir de cette renonciation pour soutenir que la société AOL n'a plus d'intérêt à soulever la nullité de cette marque par voie d'exception, alors qu'ils continuent de s'en prévaloir pour affirmer que la contrefaçon des deux autres marques est accentuée par l'usage de la dénomination "Smiley" et pour étayer leur action en concurrence déloyale. Il est au surplus de l'intérêt de la société AOL de voir prononcer la nullité de ladite marque dénomminative, afin de pouvoir continuer à l'utiliser sans risquer d'être de nouveau assignée en justice par les demandeurs.

Il convient dans ces conditions de prononcer la nullité de la marque dénomminative "Smiley" déposée par Monsieur L le 24 juillet 1997 et enregistrés sous le n° 97.689.256, pour les services de communication, de télécommunication ou de messageries électroniques, avec transmission de la présente décision à l'INPI, dès qu'elle sera définitive, pour transcription au registre national des marques.

#### **Sur la demande en déchéance pour dégénérescence :**

Selon l'article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait .. "la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service..".

La défenderesse fait référence à l'usage courant des signes en cause par le public, comme signes d'écriture pour exprimer une humeur. Elle allègue également l'utilisation desdits signes comme caractères typographiques selon leur acception commune par les éditeurs de logiciels de traitement de texte et l'inaction des demandeurs pour protéger lesdites marques. Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de son argumentation tendant à établir que lesdites marques sont devenues, du fait des demandeurs, la désignation dans le commerce des services de communication, de télécommunications ou de messageries.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande à ce titre.

### **Sur la demande en déchéance pour défaut d'exploitation :**

Selon l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

Les demandeurs produisent des brochures dont il n'est nullement établi qu'elles aient été utilisées sur le marché des produits ou services protégés. Ces brochures concernent pour l'essentiel des produits alimentaires et vestimentaires sans rapport avec les services de communication, de télécommunications ou de messageries électroniques.

L'existence d'un seul feuillet présentant la marque figurative n°97.689.256 aux côtés du sigle SFR ne saurait justifier d'une exploitation sérieuse de la marque pour les services désignés au dépôt, aucune date ne figurant au surplus sur ce document.

Les demandeurs produisent également deux contrats de licence, le premier en date du 22 juin 2001 conclu avec la société Sky Télémedia pour la reproduction des marques en cause sur écran de téléphones mobiles et le second en date du 15 février 2002 conclu avec la société In Fusio, pour des jeux sur téléphones mobiles.

La production de ces contrats de licence ne saurait à elle seule justifier d'une exploitation sérieuse de la marque, une telle exploitation supposant un contact entre le produit et la clientèle.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune exploitation sérieuse par la société In Fusio.

Pour justifier d'une exploitation sérieuse dans le domaine des communications, de la transmission de messages, des télécommunications, des communications par terminaux d'ordinateurs et de messageries électroniques, les demandeurs produisent deux encarts publicitaires parus dans deux revues, en décembre 2001, pour l'incrustation de figurines en fonds d'écrans de téléphones portables.

La notion de communication ou de télécommunication implique l'établissement d'une relation avec autrui, la diffusion de messages ou l'acheminement d'information.

Les services de messagerie électronique se définissent comme des services d'envoi de messages entre des personnes connectées sur un réseau télématique.

L'incrustation de logos en fond d'écran sur un téléphone portable ne saurait s'apparenter à de tels services.

Il est également argué de l'existence de sites internet en anglais et en français "SmileyWorld". Les pages produites ne permettent ni de justifier du fonctionnement du site, ni de la date à laquelle il aurait été mis en place.

La référence au site "SmileyWorld" à partir d'une recherche sur le mot "emoticon" effectuée le 28 mai 2003 est également insuffisante pour justifier d'un usage sérieux de la marque figurative déposée en 1997.

Les demandeurs ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à justifier d'une exploitation sérieuse de la marque n°1.695.775 pour des services de communications ou de transmission de messages pendant une durée ininterrompue de cinq ans.

Il convient, dans ces conditions, de prononcer la déchéance de la marque n°1.695.775 pour désigner en classe 38 des services de communications ou de transmission de messages, et ce avec effet au 28 décembre 1996, soit à l'issue du délai d'exploitation de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1991.

Il convient également de prononcer la déchéance de la marque figurative déposée le 7 mars 1997 et enregistrée sous le n° 97.668.059, et ce à compter du 7 mars 2002.

#### **Sur l'action en contrefaçon de marques :**

Au soutien de leur demande en contrefaçon de marques à l'encontre de la société AOL France, les demandeurs invoquent les constatations effectuées par Maître DUNAUD, Huissier à Thiais (Val de Marne), les 15 et 23 février 2002 et par Maître SEGUR en date du 3 octobre 2002.

Compte tenu des déchéances et nullité prononcées, ne peuvent être examinés que des faits qui constitueraient des actes de contrefaçon de la marque n° 97.668.059 pour la période comprise entre les 15 février et 7 mars 2002.

Selon l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits sauf usage du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque... ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Selon l'article L 713-3, sont également interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque.. ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

-l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

La marque figurative déposée le 7 mars 1997 par Monsieur L est composée d'un cercle dans lequel sont dessinés de manière stylisée : deux formes oblongues figurant des yeux et un arc de cercle terminé par deux traits perpendiculaires figurant une bouche.

Il résulte du constat d'Huissier de Maître DUNAUD que AOL. Fr. propose un service de messagerie identifié sous le sigle "AIM" . Sur la page d'accueil de cette messagerie apparaissent seize figurines que l'on retrouve sur une autre page et qui sont destinées à être intégrées dans un message.

Ces figurines dont le contour ne constitue pas un cercle parfait sont de couleur jaune et figurent des sentiments ou états émotionnels divers : sourire, surprise, rire, gêne, scepticisme.

L'icône figurant le sourire de couleur jaune ne constitue pas une reproduction de la marque déposée.

La contrefaçon par imitation ne saurait être entendue que de manière restrictive, sauf à permettre la protection de toutes les représentations schématiques de visages humains stylisés et à protéger un genre figuratif.

L'icône reproduisant le sourire s'inscrit dans un ensemble de signes destinés à traduire des émotions dans un message et ne présente aucune individualité.

Les yeux sont figurés par le signe "+". Le trait figurant la bouche représente une bouche entrouverte.

Ces icônes y compris celle figurant le sourire ne sont pas utilisées pour désigner le service de messagerie de la société AOL, mais comme signes d'écriture.

Ces représentations utilisées comme signes d'écritures, pour leur fonction signifiante ne saurait entraîner un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui ne peut rattacher en aucune façon ces signes à la marque figurative déposée par Monsieur L pour désigner des services de communications par terminaux d'ordinateurs ou des services de messagerie électronique, ce dernier n'utilisant manifestement pas son signe à titre de marque.

Il convient donc de débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon de marques.

#### **Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire :**

Au soutien de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, les demandeurs font valoir : l'usage de déclinaisons du "visage souriant" en relation avec celui ci, l'utilisation de la couleur jaune et de la dénomination SMILEY.

Les demandeurs ne peuvent invoquer au soutien de leur demande, des faits qui ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et pour lesquels ils ont été au demeurant déboutés.

Les demandeurs sont en outre mal fondés à soutenir que la défenderesse s'est placée dans le sillage du personnage "SMILEY" déposé par Monsieur L à titre de marque, alors s'est lui même approprié cette dénomination, usuelle et générique pour les services désignés dans l'enregistrement. Il ne saurait ainsi valablement reprocher à la société défenderesse d'avoir commis une faute qui lui aurait occasionné un préjudice.

Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur action en concurrence déloyale et parasitaire.

#### **Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive :**

L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ayant été rejetée, la saisine de ce Tribunal par les demandeurs ne saurait leur être reproché.

Il n'est pas non plus démontré que la renonciation des demandeurs à se prévaloir de leur marque dénomminative constitue un abus de procédure ayant entraîné un préjudice pour la défenderesse.

Il convient dès lors de débouter la société AOL de sa demande de condamnation pour procédure abusive.

**Sur l'exécution provisoire :**

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire mais elle ne se justifie pas. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.

**Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :**

Compte tenu de la solution apportée au litige, il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge des demandeurs une partie des frais engagés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur F L et la Société SmileyWorld à payer à la société AOL la somme de 2.000 euros à ce titre, les demandeurs étant déboutés de leur demande.

**PAR CES MOTIFS :**

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation;

Déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes;

Constate que la marque dénomminative "SMILEY" déposée par Monsieur L le 24 juillet 1997 et enregistrés sous le n° 97. 689. 256 n'est pas distinctive pour les services de communication, de télécommunication ou de messageries électroniques et prononce, par voie de conséquence, la nullité de ladite marque;

Prononce la déchéance des droits de Monsieur F L attachés à l'enregistrement de la marque figurative n°1.695.775 pour désigner des services de communications ou de transmission de messages et ce à compter du 28 décembre 1996;

Prononce la déchéance des droits de Monsieur F L attachés à l'enregistrement de la marque figurative n° 97.668.059 pour désigner des services de communications, de télécommunication ou de messageries électroniques et ce à compter du 7 mars 2002;

Déboute la défenderesse de ses autres demandes reconventionnelles;

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire;

Condamne Monsieur F L et la Société SMILEYWORLD Limited Ltd in solidum à verser à la société AOL FRANCE, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne Monsieur F L et la Société SMILEYWORLD Limited Ltd aux dépens et autorise la SELARL Gitton Russel Ulys Avocats à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**FAIT A CRETEIL LE NEUF MARS DEUX MIL.QUATRE**

La minute étant signée par :

**LE GREFFIER,**



**LE PRÉSIDENT,**

