

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CRETEIL**

R.G. : 02/04801

Minute n° : 04/00119 / 1ère Chambre

Du : 02 Mars 2004

Affaire : **Société SMILEYWORLD LIMITED /Société YAHOO
FRANCE, Société YAHOO INC**

**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 03/03/2004

Le Greffier en Chef



YP
MINUTE
JUGEMENT
DOSSIER
AFFAIRE

: N° 19104
: Du 02 Mars 2004
: N° 02/04801
: F L - Société SMILEYWORLD LIMITED c/ Société
YAHOO FRANCE - Société YAHOO INC

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

DÉFENDEUSES

1) La Société YAHOO FRANCE

Société par actions simplifiée dont le siège social est 11 bis rue Torricelli à PARIS (75017), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Yolande de SENNEVILLE, Avocat Postulant au Barreau du Val de Marne - Vestiaire - PC.326

et, Maître Sophie HAVARD DUCLOS, Avocat Plaidant au Barreau de PARIS - Vestiaire - R.266

2) La Société YAHOO INC

Société de droit américain dont le siège social est 701 First Avenue, Sunnyvale, California, - (Etats -Unis d'Amérique), prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à la représenter élisant domicile audit siège.

Représentée par Maître Eric LAUVAUX, (de la SELARL NOMOS), Avocat au Barreau de PARIS - Vestiaire - L.237

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 PROCEDURE :

Monsieur F L est titulaire de :

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

- la marque figurative dite "vignette sourire" déposée le 7 mars 1997, enregistrée sous le n° 97.668 059, pour désigner notamment des produits et services de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique,

- la marque dénominateive "Smiley" déposée le 24 juillet 1997, enregistrée sous le n° 97.689 256 pour désigner les mêmes produits et services.

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

Par acte du 25 mars 2002, Monsieur F L et la Société SmileyWorld Limited ont assigné la société YAHOO FRANCE et la société YAHOO Inc devant ce Tribunal en contrefaçon de marques, sur le fondement des articles 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 713-2 L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les demandeurs exposent qu'en diffusant sur leur site internet yahoo.com, le "visage souriant" et ses déclinaisons sous la dénomination "Smiley, les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc ont commis des actes de contrefaçon des marques figuratives n° 1.695.775 et 97. 668 059, par reproduction ou à tout le moins par imitation.

Ils ajoutent que l'usage de la dénomination "Smiley" sur le site internet des sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc. pour désigner ces "visages" constitue en outre une contrefaçon de la marque dénominateive n° 97 689 256.

Ils demandent donc au Tribunal de condamner les défenderesses à leur payer respectivement la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages intérêts, outre leur 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.

Les demandeurs sollicitent en outre des mesures d'interdiction et de publication ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société YAHOO FRANCE soulève la nullité des procès verbaux de constat d'huissiers produits aux débats, en application de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Elle demande également au Tribunal de :

-prononcer la nullité des marques enregistrées sous les n° 97. 668 059 et 97.689 256 en ce qu'elles visent des services de communication relevant de la classe 38 et ce pour absence de caractère distinctif au sens de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

-donner acte aux demandeurs de ce qu'ils reconnaissent dans leurs conclusions, l'absence de distinctivité de la marque dénomminative "Smiley", en ce qu'elle vise les services de communication.

A titre subsidiaire, la société YAHOO FRANCE demande que soit prononcée la déchéance des droits de Monsieur L sur les marques figuratives n° 97. 668 059 et n° 1.695.775, pour dégénérescence desdites marques au sens de l'article L 714-6, au motif qu'elles sont devenues la désignation usuelle d'un mode de communication.

Elle soulève également la déchéance des droits de Monsieur L sur ses deux marques figuratives en ce qu'elles désignent des services de "communication, transmission de messages, communications pour terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique et télécommunications", pour défaut d'usage sérieux desdites marques au sens de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et ce à compter respectivement du 28 décembre 1996 pour la marque n° 1 695 775 et du 7 mars 2002 pour la marque n° 97 668 059.

La société YAHOO FRANCE demande aussi au Tribunal de débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon et de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, leur demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts, et leur condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions en réponse, la société YAHOO Inc.soulève in limine litis et à titre principal, l'incompétence territoriale des juridictions françaises au profit des tribunaux américains.

Elle soulève également la nullité des procès verbaux de constat produits par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.

A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

La société YAHOO Inc s'associe également aux demandes en nullité et déchéance formulées par la société YAHOO FRANCE.

Elle demande également la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs précédentes prétentions, sans toutefois reprendre leur demande relative à la contrefaçon de la marque dénomminative n° 97 689 256. A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de retenir que la diffusion de déclinaisons du "visage souriant" sur internet constitue à tout le moins des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.

Ils demandent en outre au Tribunal de débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes.

EXPOSE DES MOYENS :

Au soutien de son exception d'incompétence, la société YAHOO Inc relève que la protection légale offerte par l'enregistrement d'un dépôt de marque en France ne peut être étendue à tous les autres territoires et opposée à une société étrangère sans aucun lien de rattachement avec ce pays, du seul fait de l'accessibilité à un site internet depuis ce territoire, sauf pour le demandeur à rapporter la preuve de ce que cette société aurait activement et sciemment ciblé ce territoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle précise que la simple consultation d'un site depuis un territoire donné ne suffit pas pour justifier la compétence des juridictions de ce territoire.

Elle ajoute que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, faute pour eux de démontrer que la France est le lieu du fait dommageable ou qu'un dommage y a été subi du fait de son activité.

Les demandeurs répliquent qu'en matière d'infraction au droit de la propriété intellectuelle par une 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.

Les défenderesses reprochent à Maître NACACHE et à Maître DUNAUD, huissiers, d'avoir utilisé une fausse identité pour aboutir à leur site et d'y avoir ainsi accédé dans des conditions qui ne soient pas communes à tous les utilisateurs. Elles demandent donc la nullité desdits procès verbaux, au motif qu'ils contreviennent à l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve.

Les demandeurs répliquent que l'emprunt des noms de connexion des requérants pour accéder au site litigieux ne s'apparente pas à l'usage d'une fausse identité.

Au soutien de sa demande en nullité de la marque figurative n°97 668 059, la société YAHOO FRANCE soulève son caractère usuel et non distinctif dans le domaine de la communication, lors de son dépôt, le 7 mars 1997.

Elle fait référence à l'usage courant de représentations schématiques de visages humains dans le domaine de la communication par ordinateurs dès la fin des années 1970, d'abord à partir des signes de ponctuation des claviers d'ordinateurs, puis dès 1990, grâce à leurs équivalents graphiques, notamment dans les logiciels de traitement de textes.

Elle relève également le caractère générique, nécessaire et usuel du terme "Smiley" utilisé comme la dénomination générique des symboles utilisés dans le domaine de la communication par messagerie électronique pour traduire les expressions du visage humain.

Elle ajoute qu'elle est donc bien fondée à agir en nullité de cette marque par voie d'exception dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir, nonobstant la renonciation des demandeurs à lui opposer.

Les demandeurs répliquent qu'il ne peut leur être opposé l'usage de représentations du visage humain principalement formées à partir des signes de ponctuation pour dénier aux marques figuratives leur caractère distinctif, alors qu'il s'agit de représentations de visages humains différents.

Ils ajoutent que leur renonciation à opposer aux défenderesses la marque dénomminative "Smiley" prive celle-ci de leur intérêt à agir, par voie d'exception, en nullité de cette marque.

Au soutien de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la marque figurative n°97.668 .059, la société YAHOO FRANCE se prévaut de l'usage généralisé, banal et usuel des représentations d'un visage souriant dans le domaine considéré de la communication par ordinateurs et l'absence de réaction de Monsieur L pour y faire obstacle et protéger son signe.

Elle ajoute que le signe déposé à titre de marque par Monsieur L est insusceptible de remplir la fonction dévolue à une marque, à savoir désigner l'origine d'un produit ou d'un service, tant son usage est généralisé dans ce domaine.

Elle précise que si la marque figurative n° 1 695 775 n'était pas nécessairement dépourvue de distinctivité dans le domaine de la communication lors de son dépôt en 1971, elle est néanmoins devenue, elle aussi, générique d'un mode de communication par voie d'ordinateurs.

Monsieur L objecte que ses marques figuratives ne sont nullement devenues, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce, de services de communication, de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs ou de messagerie électronique. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi face à l'usage de visages stylisés différents de ses marques.

Les défenderesses opposent également à Monsieur L la déchéance de ses droits, faute pour lui de rapporter la preuve d'un usage sérieux des marques figuratives dans le domaine de la communication, voire même d'une quelconque exploitation de la marque figurative déposée en 1971 dans le domaine considéré.

Les demandeurs contestent cette demande, arguant d'un usage sérieux des marques invoquées pour les services de communications, de transmissions de messages, de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs et de messagerie électronique.

Pour s'opposer à l'action en contrefaçon diligentée à son encontre, la société YAHOO Inc fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la commission de tels actes sur le territoire français.

Elle expose que la numérisation de signes ni protégés ni protégeables au regard du droit des marques américain et leur mise en ligne aux Etats Unis sur un site et pour des services destinés aux américains ne permet pas de considérer les dits actes comme constitutifs en France de contrefaçon, alors que ces services ne sont nullement destinés au public français.

La société YAHOO Inc conteste également la mise en cause de sa responsabilité solidairement et conjointement avec YAHOO FRANCE, alors qu'elles exploitent des sites et services distincts de manière indépendante et que seul l'éditeur de site est responsable de son contenu.

Elle allègue également l'absence de risque de confusion entre les marques dites "vignettes sourire" et les visages stylisés figurant sur son site et reprend pour le surplus, l'argumentation développée par la société YAHOO FRANCE.

Au soutien de leur demande de condamnation solidaire des deux défenderesses, les demandeurs font valoir : l'accès de l'internaute français à la version française du site à partir de sa version anglaise, la consultation en France du site de YAHOO Inc par les internautes anglophones, l'usage des signes litigieux sur le site géré par la société YAHOO Inc et les mentions "YAHOO France" et "Copyright YAHOO Inc" sur les pages considérées.

La société YAHOO FRANCE soutient que l'imprécision de la demande quant aux signes argués de contrefaçon démontre l'intention des demandeurs de s'approprier un monopole sur toutes les représentations schématiques du visage humain dans le domaine de la communication, alors que le droit des marques ne saurait aboutir à la protection d'un genre. Elle précise que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de leur marque représentant un visage souriant pour incriminer de manière indifférenciée les visages stylisés utilisés par elle.

Elle ajoute que Monsieur L ne saurait se prévaloir de ses droits de marque pour s'opposer à l'utilisation de tels signes dans leur acception courante, eu égard à la banalité, dans le domaine de la communication, des représentations schématiques du visage humain exprimant différents sentiments.

Elle fait également état de l'absence de similitude entre les marques figuratives et les signes argués de contrefaçon ainsi que l'absence de risque de confusion.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence :

Il résulte de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

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 YAHOO Inc d'avoir diffusé sur son site internet yahoo.com, 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.

La société Yahoo Inc ne conteste pas la mise en ligne, sur son site, de signes que les demandeurs considèrent comme des contrefaçons de leur marque et l'accessibilité à ce site depuis le territoire français.

L'accessibilité au site depuis le territoire national fonde la compétence de la juridiction pour connaître d'une éventuelle action en contrefaçon.

La société YAHOO Inc ne saurait arguer de ce que son site est destiné au seul public américain pour dénier la compétence des Tribunaux français et du Tribunal de Grande Instance de Créteil en l'espèce, alors que cette circonstance ne joue qu'au stade de l'examen des actes reprochés pour déterminer s'ils sont ou non contrefaisants d'une marque ayant effet en France.

Il convient dans ces conditions de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société YAHOO Inc.

Sur la nullité des procès verbaux de constat :

Il résulte des pièces produites aux débats que le nom d'utilisateur permet à l'internaute d'accéder à sa messagerie ou à son e-mail, ce qui est légitime pour ce type de service.

Les huissiers ont suivi le cheminement de n'importe quel internaute qui veut accéder à sa messagerie ou à sa boîte e-mail, cet accès ne remettant pas en cause l'environnement proposé par le site, dont il n'est nullement démontré ni même allégué qu'il soit prédéterminé par l'utilisateur.

En toute hypothèse, n'importe quel internaute est en mesure d'accéder à ces services, au demeurant gratuits, dès lors qu'il ouvre un compte utilisateur.

Il ne peut dès lors être invoqué un manque de loyauté dans l'administration de la preuve de nature à justifier la nullité desdits procès verbaux.

Les défenderesses reprochent également à Maître SEGUR d'avoir annexé à son procès verbal une page qu'il n'a pas édité lui même.

Si Maître SEGUR a bien annexé à son procès verbal une page éditée par le requérant, ce qu'il précise très clairement, il convient également de remarquer que cette page vient illustrer ses constatations, à savoir la visualisation, par ses soins, de la mention "insérer un smiley" sur le site messagerie de Yahoo.fr Messenger.

Si cette circonstance peut influencer sur le caractère probant ou non de ces constatations, elle ne saurait pour autant justifier la nullité du procès verbal.

Il convient dans ces conditions de débouter les défenderesses de leur demande de nullité des procès verbaux de constat.

Sur la nullité des marques :

Selon l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif " .. les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service".

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.

-Sur la demande de nullité de la marque figurative n° 97. 668.059 :

La marque figurative n° 97.668.059 déposée le 7 mars 1997 pour désigner des produits et services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et messagerie électronique est constituée d'un cercle à l'intérieur duquel sont dessinés de manière stylisée deux formes oblongues figurant des yeux et un arc de cercle centré, terminé par deux traits perpendiculaires figurant une bouche.

Il n'est pas contestable ni contesté que dès 1980, voire même dès 1972, il a été fait usage de signes de ponctuation dans des messages électroniques pour représenter des visages humains ou pour figurer des émotions. C'est ainsi qu'il est justifié de l'utilisation des signes :-) pour figurer un visage souriant et symboliser un sentiment et ce dès 1982.

Il est également démontré la présence d'un signe composé d'un contour rond, de deux points pour les yeux et d'un arc de cercle réalisé avec les signes (ou) dans :

- le guide MicroSoft Word de 1993/1994 pour personnaliser un message,
- le manuel Window 95 pour un jeu,
- le programme Word Office 95 pour transformer automatiquement les signes de ponctuation en visage souriant.

Le fait que ces signes destinés à représenter un visage humain ou à traduire des émotions soient utilisés à ce titre et parmi d'autres, comme signes typographiques dans des messages électroniques ne saurait être considéré comme suffisant pour priver le signe figuratif litigieux, lors de son dépôt, de son caractère arbitraire pour désigner des produits ou services de communication, télécommunications par terminaux d'ordinateurs ou de transmissions de messages électroniques, eu égard à ses caractéristiques propres.

Le fait que les demandeurs représentent leur marque sur des contrats de licence grâce au signe disponible sur Word dès 1995 ne saurait pour autant priver leur marque de distinctivité lors du dépôt, leur signature étant postérieure au dépôt.

Il convient dès lors de débouter les défenderesses de leur demande en nullité de cette marque pour défaut de distinctivité.

Sur la demande de nullité de la marque figurative n° 97 689 256 :

Dans ses dernières conclusions, Monsieur L reconnaît qu'au jour du dépôt de sa marque dénomminative, 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 aux défenderesses, en ce qu'elle vise des services de télécommunication, de communication par terminaux d'ordinateurs ou de messageries électroniques.

La renonciation des demandeurs à opposer leur marque dénomminative aux défenderesses ne saurait priver celles ci de la faculté d'agir en nullité par voie d'exception, alors que leur intérêt à agir se déduit de la nécessité pour elle de pouvoir continuer à utiliser cette dénomination, sans risquer d'être de nouveau assignées en justice par les demandeurs.

Il convient dans ces conditions de faire droit à l'exception de nullité de la marque dénomminative "Smiley" déposée par Monsieur L le 24 juillet 1997 et enregistrée sous le n°97.689.256, pour les services de communication, de télécommunication par terminaux d'ordinateurs 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..".

Si la représentation stylisée d'un visage souriant est effectivement usuelle en matière de télécommunication par terminaux d'ordinateurs ou de messageries électroniques, il ne saurait pour autant être reproché à Monsieur L de ne pas avoir réagi à l'utilisation de signes différents de sa marque et employés comme caractères typographiques. En outre, il n'est nullement démontré que le public identifie les marques figuratives déposées par Monsieur L aux représentations variées de visages souriants utilisés pour communiquer sur ordinateur.

Il convient dès lors de débouter les défenderesses de leur demande de déchéance des marques figuratives n° 1.695.775 et n° 97.668 059.

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 apportée par tous moyens.

Pour justifier de l'usage sérieux des deux marques figuratives litigieuses, les demandeurs produisent des brochures dont il n'est nullement établi qu'elles aient été utilisées dans le commerce des produits ou services protégés. Ces brochures concernent en outre, 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 à côté 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 deux contrats de licence, le premier en date du 22 juin 2001 conclu avec la société Sky Télémedia pour la reproduction de ses marques 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 peut à elle seule justifier d'une exploitation sérieuse de la marque, laquelle suppose un contact entre le produit et la clientèle.

Les demandeurs produisent uniquement deux encarts publicitaires parus dans deux revues en décembre 2001 pour l'incrustation de figurines en fonds d'écrans de téléphones portables dont rien n'établit d'ailleurs qu'ils émanent de la société Sky Télémedia.

En toute hypothèse, 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 au nom de "SmileyWorld" justifiant selon les demandeurs de l'exploitation des marques invoquées.

Les pages produites par le demandeur ne permettent pas de justifier de la date de mise en place du site.

La société YAHOO FRANCE produit aux débats deux procès verbaux des 18 septembre 2002 et 3 et 8 octobre 2002 dans lequel Maître CALIPPE, Huissier constate que le site "Smiley messenger" est inaccessible et que l'inscription au service "smileymail" ne lui a pas permis l'accès ultérieur à ce service. Il ajoute qu'il n'a jamais pu accéder aux services de "smileyworld" ou "smileyfrance" malgré plusieurs tentatives.

Le fait que Maître DUNAUD, Huissier requis par la société SMILEYWORLD ait pu constater le fonctionnement de la messagerie le 9 décembre 2003 ne saurait être considéré comme suffisamment probant d'une exploitation sérieuse de ce site. Les demandeurs sont en outre mal fondés à se prévaloir de ce constat réalisé postérieurement à la demande en déchéance formulée par la société YAHOO FRANCE le 30 octobre 2002.

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

Il n'est par ailleurs nullement justifié de l'exploitation du site "smileyforbabies.com".

Ainsi, et faute pour les demandeurs de rapporter la preuve qui leur incombe, il convient de prononcer la déchéance des droits de Monsieur L.

-sur la marque figurative enregistrée sous le 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'inexploitation de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1991,

-sur la marque figurative enregistrée sous le n° 97.668.059 pour désigner des services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs ou messageries électroniques, communications ou de transmission de messages et ce à compter du 7 mars 2002.

Sur l'action en contrefaçon de marques à l'encontre de la société YAHOO Inc:

En se connectant au site Yahoo.com. le 30 janvier 2002, Maître NACACHE a accédé à un service Yahoo Mail en anglais manifestement destiné à un public américain.

Le 26 février 2002, Maître DUNAUD s'est connectée au site Yahoo Mail rédigé en langue française, à partir de l'adresse "http://fr mail Yahoo. com".

Elle s'est connectée au site Yahoo Mail rédigé en langue anglaise, à partir de l'adresse <http://us.mail Yahoo.com>.

Dans son procès verbal de constat des 15 et 23 février 2002, Maître DUNAUD relève qu'en tapant l'adresse <http://messenger.yahoo.com>, elle a accédé à un site en anglais, en l'espèce "Yahoo Messenger".

Le fait qu'il soit proposé à l'utilisateur de ce site en langue anglaise, d'utiliser Yahoo Messenger dans différentes langues, et notamment en français, ne saurait démontrer que le site est destiné aux internautes français, alors qu'il s'agit pour l'exploitant du site, en l'espèce la société YAHOO Inc, de fournir, à partir de son site américain, un lien hypertexte vers le site français.

Cette faculté ne saurait attester de la volonté de la société YAHOO Inc de destiner aux utilisateurs français, les sites Mail et Messagerie qu'elle exploite aux Etats Unis.

Il résulte du constat d'huissier établi par Maître SEGUR, le 9 janvier 2002, qu'après s'être connecté au site Yahoo.com, celui ci a accédé à une page proposant en langue anglaise, l'accès à différentes rubriques.

La page suivante éditée par Maître SEGUR est en français et porte la mention "christinevilliers@. fr."

Les conditions dans lesquelles Maître SEGUR est passé du site américain au site français ne sont pas explicitées.

En l'espèce, les pièces produites ne démontrent pas que les services e-mail et messagerie proposés sur le site de la société YAHOO Inc sont destinés aux internautes français.

L'accessibilité au site exploité par la société YAHOO Inc depuis la France ne peut être considéré comme suffisant pour démontrer l'existence d'actes de contrefaçon sur ce territoire.

Les demandeurs ne sauraient par ailleurs tirer argument de la mention "Copyright 2001 Yahoo Inc tous droits réservés" figurant sur les pages éditées en français sur le site français pour en déduire une responsabilité solidaire de la société YAHOO Inc et la société YAHOO FRANCE quant au contenu du site français.

Ainsi, et faute de justifier de la commission d'actes de contrefaçon par la société YAHOO Inc sur le territoire national, il y a lieu dès lors de débouter les demandeurs de leur action à son encontre.

Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société YAHOO FRANCE :

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.

Au soutien de leur action en contrefaçon de marques à l'encontre de la société YAHOO FRANCE, les demandeurs se prévalent de cinq constats d'Huissiers établis entre le 9 janvier 2002 et le 9 décembre 2003.

Compte tenu des nullités et déchéances prononcées, seuls des actes de contrefaçon de la marque figurative n° 97.668.059 qui auraient été commis entre le 9 janvier 2002 et le 7 mars 2002 sont susceptibles d'être reprochés à la société YAHOO FRANCE.

Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que 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.

Sauf à revendiquer la protection d'un genre figuratif, les demandeurs ne sauraient étendre la protection de leur marque à tout signe représentant un visage stylisé de forme ronde à l'air réjoui.

En l'espèce, le visage souriant figurant sur le site de YAHOO FRANCE est constitué par une forme hexagonale de couleur jaune avec deux joues rouges et une bouche sans commissures qui exclut toute notion de reproduction du signe à l'identique.

Ce visage souriant est inclus dans un ensemble de visages exprimant différentes émotions et ne présente aucune individualité propre.

Il constitue, comme les autres représentations de visages, un véritable signe d'écriture utilisé dans sa fonction signifiante et courante, à savoir représenter un visage souriant, ce qui exclut tout risque de confusion pour le consommateur moyen qui ne peut rattacher ces signes à un quelconque service ou produit désigné par les marques figuratives déposées par Monsieur L qui n'utilise manifestement pas son signe à titre de marque.

Aucune contrefaçon de marques ne peut être reprochée à la société YAHOO FRANCE.

Il convient donc de débouter les demandeurs de leur action à ce titre.

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 les défenderesses se sont placées dans le sillage du personnage "smiley" déposé par Monsieur L à titre de marque, alors qu'il s'est lui même approprié cette dénomination, usuelle et générique pour les services désignés dans l'enregistrement.

Les demandeurs ne sont pas plus fondés à revendiquer l'utilisation de la couleur jaune pour la représentation des visages litigieux, alors que les marques déposées ne sont nullement figurées dans cette couleur.

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 :

Les défenderesses ne justifient pas d'un abus des demandeurs dans l'exercice de l'action en justice engagée.

Il y a lieu, dès lors, de les débouter de leur demande de condamnation à ce titre.

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

Il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge des demandeurs, une partie des frais engagés par les défenderesses et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de les condamner à payer la somme de 2.000 euros à chacune des deux sociétés défenderesses.

Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire formée par les demandeurs, celle-ci ne se justifiant pas.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société YAHOO Inc;

Déboute les défenderesses de leur demande de nullité des procès verbaux de constat;

Déboute Monsieur L et la société SMILEYWORLD de l'ensemble de leurs demandes;

Prononce la nullité de la marque dénomminative "SMILEY" n°97 689 256, en ce qu'elle vise des services de communication relevant de la classe 38 de la classification internationale des produits et services et ce par application de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Constate que Monsieur L n'a pas fait un usage sérieux de ses marques n° 1 695 775 et n° 97 668 059, pendant une durée ininterrompue de cinq ans, pour désigner des services de "communication", "transmission de messages", "communication par terminaux d'ordinateurs", "messagerie électronique" et "télécommunication";

Prononce par voie de conséquence, la déchéance des droits de Monsieur L en application de l'article L 714-4 du Code de la Propriété Intellectuelle sur

-la marque dite "vignette sourire" n° 1 695 775 à compter du 28 décembre 1996,
-la marque dite "vignette sourire" n° 97 668 059 à compter du 7 mars 2002, en ce qu'elles visent les services sus mentionnés;

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI dès qu'elle sera définitive, aux fins de transcription au registre national des marques;

Condamne Monsieur L et la société SMILEYWORLD à payer à la société YAHOO FRANCE et à la société YAHOO Inc, la somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Déboute les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc du surplus de leurs demandes;

Condamne Monsieur L et la société SMILEYWORLD aux entiers dépens et autorise Maître de SENNEVILLE et la SELARL NOMOS, Avocats, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT A CRETEIL LE DEUX MARS DEUX MIL.QUATRE

La minute étant signée par :

LE GREFFIER,



LE PRESIDENT,

