

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de grande instance de Paris
3e chambre 1re sec
3 octobre 2019

La société Vente-privee.com a été créée en 2001 par un groupe d'actionnaires déjà actif dans le domaine du déstockage. Depuis cette date, elle organise, à l'attention de ses membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur son site internet accessible à l'adresse <www.vente-privee.com>.

La société Showroomprive.com, créée en 2006, exerce la même activité depuis son site internet accessible à l'adresse <www.showroomprive.com>.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2016, la société Showroomprive.com a fait assigner la société Vente-privee.com devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des marques suivantes :

– la marque semi-figurative française « vente-privee » n° 4055655, déposée le 18 décembre 2013, en classes 35, 38 et 41 – la marque semi-figurative de l'Union européenne « vente-privee » n° 11991965, déposée le 17 juillet 2013, en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43

Par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence concernant la demande principale aux fins d'annulation de la marque de l'Union européenne « vente- privee » n°11991965.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2019, la société Showroomprive.com demande au tribunal, vu le décret d'Allarde (des 2 et 17 mars 1791), les articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 3, 4 §1 et 4 §4 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 714-3, L. 712-6, L. 714-5 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, les articles 1315, 1351, 1382 et 2224 du code civil, l'adage « fraus omnia corrumpit », le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », les articles 15, 31, 70 et 455 du code de procédure civile, de :

– DIRE que Showroomprive.com est recevable en son action en nullité de la marque française « vente-privee » n° 4055655 déposée le 18 décembre 2013 ;

– CONSTATER que l'expression « vente privée » appartenait au langage courant et constituait la désignation usuelle du service éponyme avant le dépôt de la marque française « vente-privee » n° 4055655 ;

– CONSTATER que Vente-privee.com reconnaît le caractère générique et descriptif de la marque française « vente-privee » n° 4055655 ;

– CONSTATER que la marque française « vente-privee » n° 4055655 n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage ;

– CONSTATER que la marque française « vente-privee » n° 4055655 qui, dans le langage courant, est la désignation usuelle d'un service ou du secteur d'activité éponyme, ne peut pas constituer une marque valablement enregistrée ;

- CONSTATER que la marque française « vente-privée » n° 4055655, dont l'appropriation porte atteinte aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression de Showroomprive.com ne peut pas constituer une marque valablement enregistrée ;
- CONSTATER que Vente-privée.com ne pouvait pas ignorer l'existence de l'expression « vente privée » et son utilisation générique par les professionnels du secteur au moment de l'enregistrement de la marque française « vente-privée » n° 4055655 ;
- CONSTATER que Vente-privée.com a enregistré la marque française « vente-privée » n° 4055655 dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;
- REJETER la demande reconventionnelle de Vente-privée.com portant sur le caractère vexatoire et abusif de la procédure ;

EN CONSÉQUENCE,

- PRONONCER LA NULLITÉ de la marque française « vente-privée » n° 4055655 pour les services suivants de la classe 35 : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, l'aménagement et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...) » ;
- DIRE que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- CONDAMNER la société Vente-privée.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par d'ultimes conclusions signifiées électroniquement le 13 mars 2019, la société Vente-privée.com demande au tribunal, vu les articles 31, 32, 32-1, 56, 122, 699, 700, 750 et 753 du code de procédure civile, L.711-2, L.712-1, L.712-6 et suivants, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

A TITRE LIMINAIRE,

- Dire la société Showroomprive.com irrecevable en son action en nullité de la marque semi-figurative française n°4055655, faute d'intérêt à agir ;

RECONVENTIONNELLEMENT,

– Condamner la société Showroomprive.com à verser à la société Vente-privee.com une indemnité symbolique de 1 euro pour procédure abusive et vexatoire ;

A TITRE PRINCIPAL,

– Dire que la marque semi-figurative française n°4055655 prise dans son ensemble, est, à l'égard des services et produits couverts par son enregistrement en classe 35, dotée, en soi, d'un caractère distinctif intrinsèque ;

– Dire que le dépôt de la marque semi-figurative française n°4055655 ne saurait en aucune façon être considéré comme entaché de fraude ;

En conséquence,

– Dire que la marque semi-figurative française n°4055655 est parfaitement distinctive au sens des dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

– Dire recevables l'ensemble des procès-verbaux de constat communiqués par la société Vente-privee.com en particulier sous les pièces n°4.70bis, 4.67ter, 49ter et 1.4 dans le cadre de la procédure ;

– Dire parfaitement recevables l'ensemble des attestations communiquées par la société Vente-privee.com en particulier sous les pièces n°4.1.1 bis à 4.1.7 bis dans le cadre de la présente procédure ;

– Dire parfaitement recevables l'ensemble des factures, invitations, bons de commande communiqués par la société Vente-privee.com en particulier sous la pièce n°50 dans le cadre de la procédure ;

– Dire parfaitement recevables l'ensemble des décisions de l'INPI, de l'OMPI et du Collège Syreli, en particulier communiquées par la société Vente-privee.com sous les pièces n°5 à 7 dans le cadre de la présente procédure ;

– Dire et juger que la marque semi-figurative française n°4055655 a acquis en tout état de cause compte tenu de l'ancienneté et l'intensité de son usage, d'un caractère distinctif certain ;

– Débouter la société Showroomprive.com de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– Condamner la société Showroomprive.com à verser à la société Vente-privee.com la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Showroomprive.com aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 14 mars 2019.

DISCUSSION

1°) Sur la recevabilité à agir de la société Showroomprive.com

La société Vente-privee.com soutient que la demanderesse ne justifie d'aucun intérêt à agir né et actuel en nullité de la marque à la date de son assignation, celle-ci n'ayant pas cru utile de produire à cette date la mise en demeure qui lui avait été adressée. Elle ajoute qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir dans l'ensemble des domaines visés en classe 35.

La société Vente-privee.com soulève encore l'absence d'intérêt à agir en nullité de la marque pour fraude, n'étant pas investie de la défense des intérêts des professionnels du secteur de la vente événementielle en ligne.

La société Showroomprive.com expose pour sa part qu'étant concurrente directe de la société Vente-privee.com, elle est un tiers intéressé à solliciter l'annulation d'un signe qui constitue une entrave à son activité et qu'à ce titre elle est parfaitement recevable à agir.

Sur ce,

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

Selon l'article 32 du même code, "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

Et l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu' "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu."

Il se déduit de l'application combinée de ces textes que lorsque la cause d'annulation d'une marque résulte de l'inaptitude intrinsèque du signe à constituer une marque, elle peut être invoquée par tout tiers intéressé.

Au cas particulier, la société Showroomprive.com, qui agit en nullité de la marque pour défaut de distinctivité et dépôt frauduleux, et dont il n'est pas contesté qu'elle est un concurrent de la société Vente-privee.com, a intérêt à faire annuler un monopole sur une marque dont elle estime qu'il confère un avantage injustifié à son titulaire, ce d'autant plus que par une lettre du 23 juillet 2015, cette dernière a mis en demeure la demanderesse de cesser d'imiter le signe vente-privee dans ses campagnes Adwords (pièce 6.D Showroomprive.com).

La production de cette pièce avec les premières conclusions en réplique de la demanderesse est sans effet sur la recevabilité de sa demande, la date de production d'une pièce étant indépendante de la date d'appréciation d'une demande.

La société Showroomprive.com, justifiant d'un intérêt à agir né et actuel, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.

2°) Sur le caractère distinctif de la marque semi-figurative française « vente-privée »

La société Showroomprive.com fait valoir en premier lieu que les éléments verbaux de la marque sont essentiels, étant ceux que le consommateur percevra en premier et retiendra à l'exclusion de l'élément figuratif (le papillon rose), que celui-ci ne gardera pas en mémoire eu égard à son caractère purement accessoire et décoratif. La demanderesse précise qu'à l'occasion du précédent litige, la société Vente-privée.com admettait elle-même le caractère accessoire et décoratif de ce papillon rose, tandis que l'élément verbal, écrit en gros caractères de couleur noire est dominant.

La société Showroomprive.com ajoute que le terme vente privée constitue la désignation habituelle et générique de l'activité à laquelle se livrent les parties et qu'à ce titre la marque est descriptive et cela, bien avant le dépôt de la marque en 2013. Elle rappelle en effet que les parties exercent dans le domaine de la "promotion de ventes au détail pour le compte de tiers" et qu'en particulier elles font la promotion de ventes, pour le compte de grandes marques, à prix très réduits des produits de leurs collections précédentes et que ces ventes sont désignées par le terme générique de ventes privées. Elle indique justifier à cet égard de l'usage du terme "vente privée" depuis les années 1990.

La société Showroomprive.com indique en outre qu'il n'existe aucun écart perceptible entre les signes "vente privée" et "vente-privée", au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et que la notion de "famille de marques" est inopérante en l'espèce.

La société Vente-privée.com fait quant à elle valoir qu'elle utilise le signe vente-privée.com à titre de nom commercial, de nom de domaine et de marque sous sa forme actuelle (cartouche rose et papillons roses soulignant et terminant l'élément verbal en noir) depuis 2004. Elle précise que s'étant aperçue que le public la désignait sous ce terme et souhaitant se moderniser, elle a, en 2013, déposé la marque "vente-privée".

La société Vente-privée.com soutient ensuite que la distinctivité de sa marque doit être appréciée dans tous ses éléments, verbal et figuratif. Elle ajoute qu'en l'occurrence, cet élément figuratif, même non dominant, est perçu par le public comme provenant de la société Vente-privée.com qui l'utilise depuis sa création en 2001.

La société Vente-privée.com expose encore que l'élément verbal de la marque est au singulier et qu'il comporte un tiret mais pas d'accent sur le premier "e". Elle en déduit qu'il existe un écart significatif entre les termes génériques de "ventes privées", au pluriel, utilisés par une grande part des pièces produites par la demanderesse et évidemment sans tiret et avec un accent sur le "e". La défenderesse conclut même à une différence phonétique entre les signes, sa marque pouvant être lue "vente-privé".

Sur ce,

Aux termes de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4."

Selon l'article L.711-2 du même code, "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.”

La marque semi-figurative n° 4055655 a été enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classe 35 : promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...)

La société Showroomprive.com verse au débat de multiples pièces, telles que des cartons d'invitation à une “vente privée” (pièces 5C, 5D, 5F), des extraits du site internet www.shoppingactu.com, ainsi qu'une revue de presse, tous éléments qui établissent que les termes “vente privée” désignaient, en 2013 et bien avant, de manière usuelle, le service consistant à proposer à la vente, lors d'événements d'une durée limitée dans le temps et à un public restreint et invité, des produits de marques en nombre limité provenant d'un déstockage.

Ce point est admis par le professeur Passa à l'occasion de la consultation versée au débat par la société Vente-privee.com dans le cadre d'un précédent litige, au terme de laquelle “Il semble que cette signification soit attachée aux termes « vente privée » depuis une date antérieure à celle –janvier 2009- à laquelle a été déposée la marque « vente-privee.com ». Dès lors que, à cette date, ces termes pouvaient servir, au sens de l'article L. 711-2 b) du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et 3, §1er, c) de la directive sur les marques, à identifier ou décrire un service de vente ou d'offre en vente au détail, même d'un type particulier (vente événementielle proposée à un public de membres), ils étaient alors dépourvus de caractère distinctif pour les services cités ci-dessus, pour lesquels la marque en cause est enregistrée et a vocation à être opposée aux tiers”

L'utilisation des termes “vente privée” pour désigner l'activité à laquelle se livrent les parties est également admise par le dirigeant de la société Vente-privee.com à l'occasion d'une interview diffusée sur le site “Le Journal du Net” le 27 mai 2009, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que “Le nom “vente privée” c'est le nom de notre site, il aurait pu s'appeler autrement, c'est un terme générique et on a trouvé qu'il était très très bien. On avait la chance qu'il ne soit pas déposé et on s'est appelé “vente-privee.com”, ça veut tout dire.”

L'expression "vente privée" est donc usuelle et générique de l'activité désignée à l'enregistrement en classe 35. Et, ni l'ajout d'un tiret, ni la suppression de l'accent dans l'élément verbal, non plus que le papillon, ne sont de nature à conférer à la combinaison

une impression suffisamment éloignée de cette expression "vente privée" et de son sens usuel.

En effet, l'élément verbal de la marque est dominant et le papillon rose, de faible dimension par rapport au reste du signe est exclusivement décoratif. Il sera probablement reconnu mais pas nécessairement retenu par le consommateur, peu important à cet égard que la marque litigieuse appartienne à une famille de marques.

En outre, le consommateur français lira nécessairement le terme "privee" comme s'il comportait un accent, et non "prive", contrairement à ce que soutient la société Vente-privee.com.

Par conséquent et au vu des services désignés à l'enregistrement, il y a lieu de retenir que la marque constitue, dans le langage courant, au jour du dépôt, la désignation usuelle du service consistant à proposer à la vente, lors d'événements d'une durée limitée et à un public restreint, des produits de marques en nombre limité et à très bas prix, issus d'opérations de déstockage.

3°) Sur l'acquisition du caractère distinctif par usage

La société Showroomprive.com soutient en substance que les pièces produites aux débats par la défenderesse ne démontrent en aucun cas l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, intensif et sur une longue durée, du signe à titre de marque. Elle soutient en particulier que la société Vente-privee.com ne saurait prétendre que la marque litigieuse aurait acquis un caractère distinctif par l'usage de ses marques antérieures et notamment vente-privee.com.

La société Vente-privee.com soutient quant à elle que le droit de l'Union et le droit interne admettent parfaitement qu'une marque puisse tirer sa distinctivité de l'usage d'une autre marque, tandis qu'il lui appartient seulement de démontrer un usage du signe aux fins d'identification, par les milieux intéressés, de ses produits comme provenant de la société Vente-privee.com. Elle ajoute que dans le cadre ainsi posé, elle apporte suffisamment d'éléments démontrant que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qu'elle en a fait, avant comme après son dépôt en 2013.

Sur ce,

Selon le dernier alinéa de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, "Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage."

Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles constituent la transposition.

L'article 3 de la directive précitée dispose que " 1.Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...)

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; (...)

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (...)

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement."

Il en résulte qu'un signe, qui a été enregistré comme marque, alors qu'il était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l'usage qui en est fait, à titre de marque (Cass. Com., 14 mai 2013, pourvoi n°12-15.534 ; Cass. Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.048, Bull. 2016, IV, n° 154, Société Showroomprive.com c/ société Vente-privee.com).

En outre, par un arrêt du 7 juillet 2005 (Aff. C-353/03, Nestlé), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. » et que « l'acquisition d'un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée. » (point 30) et que « ces éléments doivent, en outre, se rapporter à un usage de la marque en tant que marque, c'est-à-dire aux fins d'une telle identification par les milieux intéressés » (arrêt Nestlé, points 26 et 29).

La Cour de Luxembourg, dans l'arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 (Aff. C-108/97), a, s'agissant des critères à prendre en compte pour l'application de l'article 3, dit pour droit que :

« Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. (Point 51)

Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie ». (Point 52).

Il résulte en l'occurrence des pièces produites aux débats que la marque

est utilisée depuis 2013 sur le site internet de la société Vente-privee.com et pour toutes sa communication électronique avec ses membres, qu'il s'agisse de la promotion de ses ventes à venir ou encore de toute sa communication après commande (pièce 76).

Il n'est pas contesté que la société Vente-privee.com détient la position de « leader » du secteur des ventes événementielles en ligne en France avec près de 90% de parts de marché.

Et un sondage Médiamétrie du 18 mai 2017 (pièce n°64) démontre que le site <vente-privee.com> a été visité au cours du premier trimestre 2017 par près de 12 millions de visiteurs uniques français

représentant 22% de la population française, plaçant la marque “vente-privee” au 5e rang des marques les plus connues de tout l’e-commerce.

Les multiples revues de presse produites aux débats établissent également que la société Vente-privee.com déploie d’importants efforts pour faire connaître sa marque, encore qu’une certaine confusion règne entre la promotion de la marque, de l’entreprise et du site internet.

Quoiqu’il en soit, l’exploitation sur le territoire national de la marque est particulièrement intensive et doit être regardée comme compensant la relativement brève durée de cette exploitation (2013 / 2019).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une part significative des milieux intéressés identifie la marque en cause comme provenant de la société Vente-privee.com. La marque a donc acquis un caractère distinctif par l’usage dans les services de la classe 35 visée à l’enregistrement.

Il convient donc de débouter la société Showroomprive.com de sa demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque

4°) Sur la demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque

La société Showroomprive.com soutient que la société Vente-privee.com, qui connaissait parfaitement l’usage du terme “vente privée” par ses concurrents, a déposé la marque litigieuse dans le but de les priver d’un signe nécessaire à leur activité.

La société Vente-privee.com réplique que le signe litigieux constitue une évolution naturelle de son signe antérieur vente-privee.com, qu’elle était fondée à déposer afin de mieux le protéger.

Sur ce,

Selon l’article L.712-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. ».

S’il résulte de cette disposition que le code de la propriété intellectuelle n’envisage la fraude que dans le cadre de l’action en revendication, sans d’ailleurs la définir en tant que telle, en vertu toutefois de l’adage selon lequel “la fraude corrompt tout”, l’enregistrement frauduleux d’une marque peut être annulé.

Il est ainsi constamment jugé « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641).

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2009 (Aff. C- 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que « l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de (cet) article, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » (point 37) et que « l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (point 42).

Il s'en déduit que « l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. Com., 3 février 2015, n°13-18.025).

En l'occurrence, il est établi que l'expression "vente privée" a toujours désigné les ventes événementielles, à un public d'invités, de déstockage des invendus des collections passées des grandes marques.

Ces ventes étaient à l'origine exclusivement organisées en magasins physiques. La société Vente-privee.com a adapté ce modèle à la vente en ligne et a, ce faisant, connu un succès sans équivalent, ainsi qu'en témoigne notamment l'abondante revue de presse versée aux débats.

Pour autant, elle ne saurait s'approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n'a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes "vente-privee", extrêmement proches de "vente privée", à titre de marque et à priver ses concurrents de l'usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.

D'ailleurs, le tribunal relève que de nombreux articles de presse produits par la société Vente-privee.com identifient la marque comme étant "vente-privée", avec un accent (cf. par exemple le premier article figurant dans la pièce 4.31.1 de la société Vente-privee.com), ce qui témoigne de la confusion créée et de l'extrême proximité entre la marque et le terme générique.

Au surplus, la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d'appropriation de ce terme par la société Vente-privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société, ainsi qu'en attestent les pièces 3 G et 3 F de la demanderesse ("Si j'arrive à faire en sorte que le terme "vente privée" nous appartienne un jour, tant mieux. Je comprends qu'on puisse me le reprocher, mais c'est le jeu, chacun défend son territoire" – extrait d'une interview donnée à la revue Le Journal du Net par M. Granjon en 2007).

Il sera par conséquent fait droit à la demande d'annulation de la marque semi-figurative française « vente-privee » n° 4055655, pour dépôt frauduleux en ce qu'elle désigne les produits et services de la classe 35.

5°) Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l'article 699 du code de procédure civile, la société Vente-privee.com supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Showroomprivee.com la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, qui n'apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

LE TRIBUNAL,

Prononce la nullité de la marque semi-figurative française n° 4055655

pour les services de la classe 35 suivants : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, l'aménagement et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...) » ;

Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera inscrite au registre national des marques tenu par l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Condamne la société Vente privée.com à payer à la société Showroomprivé.com la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Vente privée.com aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.