

MOTS CLEFS : Internet – e-commerce – site – marque – annulation – caractère distinctif – propriété intellectuelle

La société « vente-privee.com », créée en 2001, a développé un concept original de vente sur internet : des ventes événementielles réservées uniquement aux membres parrainés du site. Par la suite, ce marché s'est ouvert à de nouveaux acteurs, créant une concurrence certaine. Le 28 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dû se prononcer sur le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com », remis en cause, en l'espèce, par une de ses concurrentes, la société « showroomprive.com ».

FAITS : Les sociétés « showroomprive.com » et « vente-privee.com » sont concurrentes sur le marché de la vente spécialisée à distance. Pour cette première, sa concurrente « vente-privee.com » n'avait pas respecté, au moment de l'enregistrement du nom de sa marque, les obligations posées par l'article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

PROCÉDURE : Le 5 septembre 2012, la société requérante a assigné la société concurrente devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et demande la nullité de la marque verbale déposée par la société défenderesse pour défaut de distinctivité.

PROBLÈME DE DROIT : Dans quelle mesure un tiers peut-il s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ?

SOLUTION : Dans sa décision du 28 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à la demande de la société requérante en retenant que les termes « vente privée » étaient génériques et donc nécessaires pour désigner un type de vente particulier. En cela, le Tribunal annule la marque « vente-privee.com » au motif d'absence de caractère distinctif. Au travers de cette décision, le tribunal estime que lorsque une marque est enregistrée à l'INPI, un tiers, ayant un intérêt à agir, peut toujours demander sa nullité dès lors que celle-ci n'est pas distinctive mais seulement descriptive du service ou du produit visé par le dépôt.

SOURCES :

FAUCONNIER (F), «Confidentiel : la justice prononce la nullité de la marque vente-privee.com », [journaldunet.com](http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/marque-vente-privee-1213.shtml), publié le 04.12.2013, <http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/marque-vente-privee-1213.shtml>

ANONYME, « Vente-privee.com dépossédé de sa marque par la justice », lexpansion.lexpress.fr, publié le 05.12.2013 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/vente-privee-com-depossede-de-sa-marque-par-la-justice_419077.html



NOTE :

Dans la décision du 28 novembre 2013 du Tribunal de Grande Instance, la société requérante « showroomprive.com » remettait en cause le caractère distinctif de la marque verbale « vente-privee.com » déposée par la société éponyme.

Recevabilité de la demande en annulation d'un tiers pour défaut de caractère distinctif

La marque verbale française « vente-privee.com » a été enregistrée le 16 janvier 2009 auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. L'INPI, lors d'une demande de dépôt, va effectuer une recherche d'antériorité afin de savoir si les signes verbaux, figuratifs ou sonores sont déjà déposés. Si tel n'est pas le cas, le signe pourra donc être désigné comme marque. Cependant, si le signe en lui-même dérange, de part son aspect usuel ou générique par exemple, ce n'est pas l'INPI qui en jugera ; cela est laissé au jugement des tiers qui tenteront de s'opposer à cet enregistrement par le biais d'une action en opposition dans les trois mois du dépôt ou plus tard par une action en annulation.

En l'espèce, la société requérante, ne pouvant plus agir par l'action en opposition, demande donc au juge de prononcer la nullité de la marque verbale « vente-privee.com ». Elle fait valoir que les termes constituant le signe verbal sont des termes génériques et qu'au jour du dépôt, le 16 janvier 2009, il étaient totalement descriptifs des services visés au dépôt. La société requérante se base sur l'article L711-2 du Code de Propriété Intellectuelle et l'absence de caractère distinctif de la marque pour justifier sa demande ; pour elle, il est question d'un caractère descriptif seulement. Pour la société défenderesse, son signe est notoire, de sorte qu'elle l'a déposé sous forme verbale afin de conforter ses droits acquis sur la notoriété de cette marque et

que par conséquent, la distinctivité a été acquise par l'usage. Cependant, le tribunal ne reçoit pas cet argument.

Une application stricte du Code de Propriété Intellectuelle par le Tribunal

Selon l'article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le caractère distinctif d'une marque peut en effet s'acquérir par l'usage. Pour le déterminer, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est penché sur la jurisprudence Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 qui pose un certain nombre de critères de l'acquisition par l'usage : la part du marché détenue, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque. Mais aussi, de l'importance des investissements dans l'entreprise et du rayonnement de cette marque face à un produit.

Pour le tribunal, la société défenderesse entretient une confusion sur la notoriété de l'entreprise, celle du site internet et enfin, celle des différentes marques déposées de manière figurative. Ce qui ne permet pas de déterminer la notoriété de la marque en elle-même. En outre, pour le juge, la société ne peut démontrer une distinctivité de sa marque lui permettant de s'approprier des termes génériques devant rester disponible pour tous les acteurs de ce marché économique. Il ne doit pas y avoir de monopole de la part de la société de ces termes génériques.

N'ayant pas de critère distinctif, la nullité de la marque a été prononcée par le tribunal ; la société défenderesse a interjeté appel.

Stanislas Rouillon

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2013



ARRÊT :

Par exploit en date du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Vente-privee.com aux fins de voir annuler la marque verbale française n°3623085 « vente-privee.com » pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2013 sur e-barreau, la société Showroomprive demande au tribunal de : Sur la nullité de la marque « Vente-privee.com » n° 3623085,

Dire et juger que la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif ;

Dire et juger que Vente-privee.com a déposé la marque « Vente-privee.com » n°3623085 avec une intention frauduleuse ;

(...)

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2013 sur e-barreau, la société Vente-privee.com demande au tribunal de :

Constater que la marque verbale française "vente-privee.com" n°3623085 prise dans son ensemble est, à l'égard des services et produits couverts par son enregistrement, dotée, en soi, d'un caractère distinctif, qui lui permet d'exercer sa fonction essentielle ;

Constater que la marque verbale française "vente-privee.com" n°3623085 a acquis, en tout état de cause compte tenu notamment de l'intensité de son usage et de sa notoriété, un caractère distinctif ;

Constater que le dépôt de la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 ne saurait en aucune façon être considéré comme entaché de fraude ;

(...)

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Dit que la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif ;

En conséquence,

. Prononce la nullité de la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 pour les services de la classe 35, en particulier les services de : « 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, 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 (...) ».

