

Chambre commercial de la cour de cassation du 6 décembre 2016

Mots clefs : caractère distinctif par l'usage - marque - commerce en ligne - nom de domaine

La société de commerce en ligne "vente privée" a déjà fait jurisprudence en 2011, dans une décision qui consacre la possibilité pour un site internet d'être protégé par le droit d'auteur. En 2016, une nouvelle affaire survient, dans le domaine du droit des marques, pour admettre la validité du dépôt d'une marque verbale dont le caractère distinctif a été acquis par l'usage et postérieurement à son enregistrement.

Faits :

La société de vente sur internet Vente-privée.com est accessible en ligne via le nom de domaine « vente-privée.com » et de plusieurs marques semi-figuratives (marque composé d'un écrit et d'un dessin indissociable) « vente-privée.com » et « vente-privée », ainsi que de la marque verbale « vente-privée.com » enregistré le 16 janvier 2009.

La société Showroomprivé.com qui a la même activité assigne l'entreprise car elle remet en cause la dernière marque verbale « vente-privée.com » pour défaut de caractère distinctif et dépôt frauduleux.

Procédure :

Par un jugement du 28 novembre 2013, le TGI de Paris annule la marque "vente-privée.com" pour défaut de caractère distinctif vis à vis de la marque "showroomprivé.com".

Un appel est formé le 31 mars 2015 estimant que la société vente privée avait acquis le caractère distinctif par l'usage au regard des services proposés. La cour d'appel de Paris invalide alors le jugement du TGI.

La société Showroomprivé.com forme alors un pourvoi au moyen que la marque verbale ne revêt pas de caractère distinctif au moment de son dépôt.

Problème de droit :

L'usage d'un signe par une société, permet-il d'acquérir le caractère distinctif, permettant la validité de la marque verbale antérieur ou postérieur à son dépôt ?

Solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle admettant l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par l'usage, même si cette acquisition est postérieure à l'enregistrement. Elle considère que la cour d'appel a correctement constaté que cet usage pouvait être relevé par la présence du signe "vente-privée.com" à côté de ses produits ainsi que dans ses courriers électroniques et ses publicités.

SOURCE :

Article :

- CLAVIER (J-P), MARTIAL-BRAZ (N) et ZOLYNSKI (C), *Droit des marques*, recueil Dalloz, 2016, p.396

- FABER (S) et KITZIS (S), *Vente privée.com : générique ou distinctif ?*, La Revue, 16 Mai 2014

Site internet:

- <http://www.demarcellus-disser.com/actualites/79-la-marque-l-vente-privéecom-r-validee-par-la-cour-dappel-de-paris.html>

- <http://www.malka-avocats.com/la-marque-vente-privée-jugée-distinctive/>

Note :

La validité du dépôt d'une marque est conditionnée par quatre critères. En effet le signe doit être distinctif, licite, disponible et ne pas être déceptif.

Dans l'arrêt du 6 décembre 2016 de la chambre commerciale de la cour de cassation, c'est le critère de la distinctivité qui pose question, à la fois sur son mode d'acquisition et sur la date de cette acquisition vis à vis du dépôt.

I. L'admission du caractère distinctif par l'usage

C'est l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, définissant le caractère distinctif d'une marque comme s'appréciant "*au regard des produits et services désignés*" et excluant le caractère distinctif des signes "*utilisant une dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sert exclusivement à désigner les produits ou services ou encore la dénomination servant à désigner une caractéristique ou qualité du produit ou service*".

Dans notre arrêt, la cour de la cassation a admis la distinctivité de la marque "vente-privee.com" par l'usage. Dans un premier temps, le tribunal n'avait pas admis cette dénomination comme distinctive car l'ajout du ".com" ne faisait référence qu'à un mode de vente utilisé, c'est à dire par le biais d'internet. Cependant, une décision de la CJUE Windsurfing Chiemsse du 4 mai 1999 était venue apporter une série d'éléments témoignant d'un usage distinctif. Il s'agit de la part de marché détenu, l'intensité, la durée et l'étendu du signe ainsi que la réalisation d'investissement par son titulaire.

En l'espèce, la cour a estimé que les preuves rapportées étaient suffisantes au regard de la présence de la mention "prix vente-privee.com" :

à côté de chaque produits ;
dans les courriers électroniques ;
dans les présentations pour la presse ;
dans les publicités et utilisé par les journalistes.

Ainsi, par cette qualification, le terme "vente-privee.com" n'est pas un terme générique ouvert à la concurrence mais bien un signe distinctif protégeable.

II. L'admission du caractère distinctif postérieur au dépôt

Une seconde problématique vient remettre en cause la validité de la marque. Il s'agit du moment où s'est fait l'acquisition de ce caractère distinctif par rapport au dépôt. Car en effet, l'article L711-2 du CPI ne précise pas s'il faut se positionner antérieurement ou postérieurement au dépôt, et l'article 3.3 de la directive 2008/92/CE du 22 octobre 2008, laisse le libre choix aux Etats membres.

La jurisprudence a jusqu'à présent rendu des décisions dans les deux sens, l'une admettant une acquisition du caractère distinctif postérieure au dépôt (arrêt Paris, 31 mars 2015, n°13/23127), et l'autre plus sévère, n'admettant qu'une acquisition antérieure au dépôt (TGI Paris, 13 novembre 2015).

Cet arrêt fait le choix d'apprécier la validité d'une marque verbale à l'usage, postérieurement à son enregistrement, considérant "*que le juge devait se placer au jour où il statuait pour apprécier la demande*". Cette décision est donc un pas de plus vers le choix d'une appréciation postérieure afin d'admettre la validité d'une marque par l'usage.

Mégane Amblard,

Master 2 Droit des médias et des
télécommunications

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, IREDIC

2017

Arrêt :

Mais attendu, en premier lieu, qu'en prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque « peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage », la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3 dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement ; qu'il suit de là que le moyen, qui, pour reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte, afin d'apprécier la validité de la marque verbale « vente-privee.com », de l'usage postérieur à son enregistrement, se réfère à un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne qui avait interprété l'article 3, § 3 première phrase à l'occasion d'un litige s'étant élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté, n'est pas fondé ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, d'abord, que la société Vente-privee.com justifie d'un usage du signe litigieux à titre de marque par l'apposition de la mention « prix vente-privee.com » à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet et par l'utilisation du signe dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses vingt millions de membres ainsi que dans les publicités diffusées dans les médias ; qu'il retient, ensuite, que cette société justifie, par des factures à compter de l'année 2001, de l'usage, dès avant leur enregistrement, des marques complexes « vente-privee.com », dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal et principal dans la mesure où les éléments graphiques de couleur rose, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurent qu'une fonction décorative que le public pertinent ne gardera pas nécessairement en mémoire ; qu'il relève, enfin, que, selon un sondage de juillet 2011, la marque de la société Vente-privee.com figure parmi « les marques préférées des français » ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel,

abstraction faite des références, erronées mais surabondantes, faites à l'usage du nom de domaine éponyme, aux articles de presse écrite ou en ligne et aux citations orales par les journalistes dans les médias, critiquées par les troisième, quatrième et cinquième branches, a pu déduire que la marque verbale « vente-privee.com » avait acquis par l'usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement ;

Et attendu, en dernier lieu, que, la cour d'appel ayant retenu que la marque en cause avait, dès la demande de nullité, acquis par l'usage un caractère distinctif, le grief de la deuxième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et dixième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

DÉCISION

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Showroomprive.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vente-privee.com la somme de 3 000 euros ;