

MOTS CLEFS : e-commerce – marque – site – annulation – dépôt frauduleux – propriété industrielle – internet

Le droit des marques connaît lui aussi de nombreux rebondissements, comme l'illustre la célèbre saga opposant la société vente-privee.com à son incontournable concurrente, la société showroomprive.com. La société showroomprive.com est revenue assigner sa concurrente pour dépôt frauduleux.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a dû se prononcer, dans un jugement en date du 3 octobre 2019 sur la validité d'une marque, ayant acquis un caractère distinctif par l'usage, lorsque son dépôt s'avérait frauduleux.

FAITS : Créée en 2001, la société vente-privee.com s'exerce dans le domaine du déstockage en ligne, et dépose en 2013 la marque semi-figurative « Vente privée » associée d'un dessin illustrant un papillon. La société showroomprive.com, exerçant depuis 2006 dans le même domaine d'activité, estime que, même si un précédent jugement a reconnu le caractère distinctif de la marque par l'usage, cette dernière a fait l'objet d'un dépôt frauduleux.

PROCÉDURE : Par un acte d'huissier en date du 19 juillet 2016, la société showroomprive.com a fait assigner sa concurrente devant le TGI de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la marque semi-figurative française « Vente-privee », déposée le 18 décembre 2013, ainsi que de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Vente-privee », déposée le 17 juillet 2013, pour laquelle par une ordonnance du 20 avril 2017 fait droit à l'exception d'incompétence.

PROBLÈME DE DROIT : Dans quelle mesure, une marque semi-figurative, déposée auprès l'Institut National de la Propriété Industrielle peut-elle être annulée pour dépôt frauduleux ?

SOLUTION : Le TGI de Paris a fait droit à la demande de la société requérante et a prononcé la nullité de la marque semi-figurative française « vente-privee », pour les services de la classe 35 et condamne la défenderesse à payer la somme de 15.000 euros à la requérante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal estime, par le biais de son jugement, que même après avoir acquis son caractère distinctif par l'usage, une marque se révèle frauduleuse lorsque les conditions de son dépôt l'ont été, et ce, sans tenir compte des conditions postérieures, ni même de la qualité à agir du requérant.

SOURCES :

Rodhain (P.), « annulation de la marque vente-privee: suite de la saga judiciaire, village-justice.com, publié le 05.11.2019, <https://www.village-justice.com/articles/annulation-marque-vente-privee,32864.html>.

Sédallian (V.), « annulation de marque pour dépôt frauduleux », internet-juridique.com, publié le 04.11.2019, <https://www.internet-juridique.com/annulation-de-marque-depot-frauduleux/>.



NOTE :

L'acquisition du statut de la marque Vente-privée semblait ne plus porter à confusion depuis un arrêt de la Cour de Cassation en date 6 décembre 2016¹, qui, sur le fondement de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, posant la règle selon laquelle « (...) Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.» affirmait la validité d'une telle marque semi-figurative ayant acquis un caractère distinctif du fait de son usage.

Une solution affirmant l'acquisition du caractère distinctif par l'usage

Par le jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris ne remet pas en cause l'acquisition d'un tel caractère distinctif de part l'usage et le temps.

En effet, le tribunal vient confirmer une nouvelle fois que même si l'usage de la marque Vente-privée est de brève durée, la place de la marque dans le e-commerce en France lui a permis d'acquérir un caractère distinctif, qui n'est en aucun cas discutable.

Mais la saga judiciaire ne s'arrête pas là. En effet, la société Showroomprivé conteste une nouvelle fois la validité de la marque française Vente-privée, cette fois, sur le terrain du dépôt frauduleux.

L'article L.712-6 Code de la Propriété Intellectuelle dispose « 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 revendiquer sa propriété en justice. »

Recevabilité de la demande en annulation pour dépôt frauduleux.

L'article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle envisage l'annulation d'une marque pour dépôt frauduleux dans le cadre d'une action en revendication. Cependant, la société demanderesse ne dispose d'aucun droit sur la marque en question.

L'application de l'adage « la fraus omnia corrumpit »².

Le Tribunal de Paris vient, de part l'utilisation de cet adage, garantir la loyauté des rapports juridiques ainsi que le principe de bonne foi. En effet, ce dernier donne droit à la demande d'annulation de la marque en appliquant une jurisprudence constante selon laquelle « 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 »³.

En l'espèce le Tribunal démontre que plusieurs pièces du dossier portent à démontrer la volonté délibérée d'appropriation de termes génériques comme marque et ce au préjudice de ses concurrents dans le seul but de créer une altération dans les règles de libre concurrence.

En conséquence est annulée la marque semi-figurative « Vente-privée » pour dépôt frauduleux.

Ce jugement étant susceptible de faire l'objet d'un appel, la saga judiciaire ne risque pas de s'arrêter là, même si l'on convient que le changement du nom de la société pour Veepee fut sans doute fait en prévision de ce jugement.

Sawsen Le Toullec

Master 2 Droit de la création artistique et numérique
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019

¹ Cour de Cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.048.

² « la fraude corrompt tout ».

³ Cour de Cassation, chambre commerciale, 25 avril 2006, pourvoi n°04-15.641.



ARRÊT :

TGI de Paris, 3ème ch.-1ère sec.,
jugement 3 octobre 2019,
Showroomprive.com c/ Vente-privee.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

(...)

– 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 Vente-privee.com a enregistré la marque française « vente-privee » n° 4055655 dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

(...)

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 : « 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 privee.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Vente privee.com aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

