

Capsule

**Distinctivité et renommée de la
marque *vente-privee.com* : deux
jugements moins contradictoires
qu'il n'y paraît**

**Commentaire des affaires *Showroomprive.com*
c Vente-privee.com et *Vente-privee.com c M.A.***

Nicolas Pelèse*

1. Introduction	915
2. Faits et procédure	915
3. Cadre légal.	916
4. Jugements du Tribunal	918
4.1 TGI Paris – 3 ^{ème} Chambre, 1 ^{ère} Section – <i>Showroomprive.com c Vente-privee.com</i> – 28 novembre 2013	918
4.2 TGI Paris – 3 ^{ème} Chambre, 3 ^{ème} Section – <i>Vente-privee.com c M.A.</i> – 6 décembre 2013	919
5. Conclusion	921

© Nicolas Pelèse, 2014.

* Conseil en propriété intellectuelle chez Germain & Maureau (Paris).

[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1. Introduction

Les sites de commerce en ligne se livrent une guerre sans merci pour attirer et fidéliser les consommateurs.

Parmi ces sites, certains, comme les sites *Vente-privee.com* et *Showroomprive.com*, se sont spécialisés dans la vente d'articles de déstockage à un public restreint et parrainé.

Compte tenu des prix attractifs proposés, ces plateformes connaissent depuis plusieurs années un succès qui ne se dément pas.

De fait, ce secteur est devenu très concurrentiel et attire aujourd'hui des personnes désireuses de tirer parti de ce succès en utilisant parfois des méthodes frauduleuses.

C'est dans ce cadre que la 3^{ème} Chambre du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, fin 2013, deux jugements quasi-simultanés concernant tous deux le « leader » des ventes de déstockage sur Internet, le site *Vente-privee.com*.

Le premier, rendu le 28 novembre 2013, est venu trancher un litige opposant ce dernier à l'un de ses concurrents, le site *Showroomprive.com*.

Le second, daté du 6 décembre 2013, concerne la réservation frauduleuse, par un ressortissant pakistanais, de noms de domaines proches de ceux exploités par la société *Vente-privee.com*.

2. Faits et procédure

Dans la première affaire¹, la société *Showroomprive.com* attaquait la société *Vente-privee.com* aux fins d'obtenir l'annulation de la marque verbale française VENTE-PRIVEE.COM n° 09 3 623 085

1. Trib gr inst Paris, 28 novembre 2013, *Showroomprive.com c Vente-privee.com*.

au motif que celle-ci serait dépourvue de caractère distinctif en relation avec les produits et services couverts, et en particulier les services de vente au détail.

Dans son assignation, la société Showroomprive.com faisait valoir que le terme « vente privée » constituait, lors du dépôt de la marque attaquée, la désignation nécessaire, générique et usuelle des services de ventes de déstockage proposés par la société Vente-privee.com.

Pour sa défense, cette dernière invoquait le caractère distinctif qu'avait acquis sa marque de par son usage intensif et sa position de « leader » parmi les sites de vente de déstockage en ligne.

Dans la seconde affaire², la société Vente-privee.com estimait que la réservation des noms de domaine venteprivees.com, vent-privee.com, vente-priveee.com et ventprive.com par le ressortissant pakistanais dénommé M.A. portait atteinte non seulement à ses marques françaises et communautaires semi-figuratives VENTE-PRIVEE n° 05 3 393 310 et VENTE-PRIVEE.COM n° 04 3318310 et n° 04 4 079 554, mais également à sa dénomination sociale, nom commercial et enseigne « Vente-privee.com » ainsi qu'aux noms de domaine vente-privee.com et vente-privee.fr.

Elle demandait donc la condamnation de M.A. pour usurpation de ses marques et parasitisme ainsi que la rétrocession des noms de domaine litigieux à son profit.

3. Cadre légal

Les dispositions législatives et réglementaires en cause, sont les suivantes :

- l'article L 711-2 du *Code de la propriété intellectuelle*

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 ;

2. Trib gr inst Paris, 6 décembre 2013, *Vente-privee.com c M.A.*

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.

- l'article L 713-5 du *Code de la propriété intellectuelle* :

La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

- l'article 9 §1 c) du Règlement (CE) N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire :

La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires [...] d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

- l'article 1382 du *Code civil* :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

4. Jugements du Tribunal

4.1 TGI Paris – 3^{ème} Chambre, 1^{ère} Section – *Showroomprive.com c Vente-privee.com* – 28 novembre 2013

Dans la première affaire, le Tribunal de grande instance de Paris est appelé à se prononcer au principal sur la distinctivité de la marque verbale VENTE-PRIVEE.COM n° 09 3 623 085 et sur sa validité au regard des dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

À titre préliminaire, nous rappellerons que, si la distinctivité intrinsèque d'une marque s'apprécie traditionnellement en se plaçant à la date de son dépôt, il est possible qu'une marque insuffisamment distinctive à cette date acquière cette qualité au travers de l'usage qui en est fait dans le commerce³.

Dans un premier temps, le Tribunal, convaincu par les documents produits par la société Showroomprive.com au soutien de ses prétentions, conclut qu'en 2009, lors du dépôt de la marque attaquée, l'expression « vente privée » constituait déjà un terme nécessaire pour désigner un service de vente d'articles de déstockage à un public restreint et parrainé et qu'elle était perçue comme telle par le public.

Il estime, en outre, que conformément à une jurisprudence constante, l'adjonction de l'extension Internet « .com » ne permet pas de conférer à la marque VENTE-PRIVEE.COM la distinctivité qui lui fait par ailleurs défaut, dans la mesure où cette indication est purement descriptive du support Internet sur lequel sont rendus les services de vente considérés.

3. *Code de la propriété intellectuelle*, L 711-2 al 3 et voir C.J.E. *Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH (WSC) c Boots- und Segelzubehör Walter Huber et Franz Attenberger*, C-108/97, [1999] ECR I- 02779 aux para 51-52.

La société Vente-privee.com faisait également valoir que sa marque VENTE-PRIVEE.COM avait acquis un fort degré de distinctivité et de notoriété à l'égard des consommateurs grâce, en particulier, à sa position de « leader » incontesté sur le marché du commerce électronique en France. En effet, près de 90 % du chiffre d'affaire réalisé dans le déstockage sur Internet était généré par sa plateforme de vente en ligne.

Au soutien de ses arguments, elle produisait de nombreux éléments démontrant la notoriété acquise par son site Internet et ses marques semi-figuratives auprès du public :



Ces documents ne sont pas jugés convaincants par le Tribunal, qui estime que si les éléments produits démontrent une certaine notoriété de l'entreprise, du site Internet ou des marques semi-figuratives de la société Venteprivee.com, ils ne permettent pas de conclure que la partie nominale de la marque attaquée VENTE-PRIVEE.COM a acquis, au travers de l'usage invoqué, un degré de distinctivité suffisant pour lui permettre de constituer une marque valable.

Dès lors, le Tribunal, considérant que la société Vente-privee.com « n'a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes Venteprivee.com à titre de marque et à priver ses concurrents de l'usage de ces mots sauf à induire une distorsion dans les règles de libre concurrence », il prononce la nullité de la marque verbale VENTE-PRIVEE.COM n° 09 3623085 pour défaut de caractère distinctif.

**4.2 TGI Paris – 3^{ème} Chambre, 3^{ème} Section –
Vente-privee.com c M.A. – 6 décembre 2013**

C'est précisément en se fondant sur les marques semi-figuratives, dont elle revendiquait la notoriété dans la première affaire, que la société Vente-privee.com s'est basée pour tenter de

faire cesser l'exploitation et obtenir la rétrocession à son profit des noms de domaine *venteprivees.com*, *ventprivee.com*, *vente-priveee.com* et *ventprive.com* réservés par M.A.

Il s'agissait, dans cette seconde affaire, d'un cas de « typosquatting » avéré. Le dénommé M.A., qui avait réservé des noms de domaine très proches des marques de la requérante, les proposait aux enchères sur un site spécialisé et les exploitait via des pages *parking* sur lesquelles figuraient des liens hypertextes publicitaires.

Après s'être assuré de sa compétence et avoir déterminé que la loi française trouvait bien à s'appliquer en l'espèce, le Tribunal est appelé à se prononcer sur le caractère notoire des marques semi-figuratives de la société *Vente-privee.com*.

En effet, cette dernière basait son action sur les articles L 713-5 du *Code de la propriété intellectuelle* et 9 §1 c) du Règlement communautaire n° 207/2009 qui permettent au titulaire d'une marque renommée d'engager la responsabilité civile d'un tiers reproduisant ou imitant sa marque, même pour des produits ou services différents de ceux couverts par les marques notoires invoquées.

Les documents produits par la requérante consistaient essentiellement en des informations chiffrées démontrant une position de « leader » parmi les sites marchands, une très forte progression de son chiffre d'affaire et de ses dépenses publicitaires au cours des dernières années, ainsi qu'une exposition médiatique importante.

Convaincu par ces différents éléments, le Tribunal fait droit aux prétentions de la société *Venteprivee.com* et reconnaît que ses marques semi-figuratives sont notoires au sens des articles L 713-5 du *Code de la propriété intellectuelle* et 9 §1 c) du Règlement communautaire n° 207/2009, dans la mesure où elles sont « connues d'une partie significative du public concerné qui, en l'espèce, est le grand public »⁴.

Le Tribunal s'applique ensuite à déterminer si l'usage que fait M.A. des noms de domaine *venteprivees.com*, *ventprivee.com*, *vente-priveee.com* et *ventprive.com* porte atteinte aux droits de la requérante.

4. *Supra* note 2.

Il rappelle tout d'abord que l'atteinte à une marque renommée n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion mais peut se déduire d'un simple risque d'association dans l'esprit du public concerné.

Pour le Tribunal, le fait que M.A. exploite les noms de domaine litigieux en proposant des liens publicitaires vers des sites de vente en ligne – activité identique à celles pour lesquelles les marques VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM sont renommées – et surtout propose ces noms de domaine à la vente, caractérisent un « usage du signe sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des trois marques de la demanderesse ».

Le Tribunal en conclut que M.A. a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire qui engagent sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Vente-privee.com au sens de l'article 1382 du *Code civil*.

5. Conclusion

Après analyse, les deux jugements de la 3^{ème} Chambre du Tribunal de grande instance de Paris semblent bien moins contradictoires qu'il n'y paraît en raison, d'une part, des différences de fondements juridiques qui sous-tendent chacun d'eux et, d'autre part, de la nature des droits concernés.

Les fondements juridiques sont effectivement différents puisque si, dans la première affaire, le Tribunal se prononce sur la validité d'une marque en vertu des critères établis par le droit des marques, dans la seconde affaire, la sanction de la reconnaissance de la renommée d'une marque, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial, d'une enseigne ou de noms de domaine découle, quant à elle, du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

En effet, tandis que dans la première affaire la distinctivité de la marque verbale VENTE-PRIVEE.COM n° 09 3623085 est déterminante quant à sa validité, cette question n'a pas été soulevée par le défendeur dans la seconde affaire concernant les marques semi-figuratives de la requérante. Les autres droits antérieurs invoqués par la requérante, tels que sa dénomination sociale, son nom commercial, enseigne ou noms de domaine n'ont pas, par ailleurs, à remplir ce critère de distinctivité.

En renonçant à invoquer sa marque verbale antérieure à l'encontre de M.A. et en basant son action uniquement sur la notoriété de ses marques semi-figuratives et de ses autres droits antérieurs, la société Vente-privee.com a contourné l'écueil représenté par la faible distinctivité de sa marque, à tout le moins dans sa partie nominale.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Tribunal ne se prononce à aucun moment sur la distinctivité des marques de la requérante, mais se borne à constater leur notoriété auprès du public en relation avec les services considérés.

Il semble donc que la stratégie adoptée par la société Vente-privee.com se soit avérée payante, d'autant que M.A. n'a pas interjeté appel du jugement du 6 décembre 2014, à l'inverse de la société Vente-privee.com qui, elle, a formé un recours à l'encontre de celui du 28 novembre 2014 auprès de la Cour d'appel de Paris.