

L'affaire VENTE-PRIVEE.COM ou la difficile appréciation de l'acquisition du caractère distinctif d'une marque par l'usage.

[MARQUES]

TGI Paris, 3^{ème} Ch., 1^{ère} sect., 28 novembre 2013, n°12/12856

TGI Paris, 3^{ème} Ch., 3^{ème} sect., 6 décembre 2013, n°13/14248

Selon le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), un signe ne peut faire l'objet d'une protection à titre de marque que s'il revêt un caractère distinctif à l'égard des produits ou services visés dans l'enregistrement.

En vertu de l'article L. 711-2 du CPI, le caractère distinctif peut être « acquis par l'usage ». Tel sera le cas lorsque ce dernier sera devenu, par l'usage qui en a été fait à titre de marque, apte à exercer la fonction de marque, c'est-à-dire apte à distinguer les produits ou services en cause de ceux des entreprises concurrentes.

La Cour de Justice de l'Union Européenne estime, depuis l'arrêt « Windsurfing Chiemsee » rendu le 4 mai 1999, que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage s'apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les éléments pertinents, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, la durée et l'étendue géographique de son usage, l'importance des investissements réalisés aux fins de la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, grâce à la marque, identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.

En l'espèce, deux sections de la troisième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris se sont prononcées sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage des marques verbales et semi-figuratives françaises « VENTE-PRIVEE.COM », « vente-privee », « vente-privee.com », et de la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com » - marques dont la société VENTE-PRIVEE.COM est titulaire. Les deux décisions rendues en première instance diffèrent en ce qu'elles ne semblent pas retenir les mêmes critères d'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Les juges ont prononcé, le 28 novembre 2013, la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de distinctivité, considérant qu'elle était dépourvue de ce caractère lors de son enregistrement et qu'elle ne l'avait, par la suite, pas acquis par l'usage. En outre, les juges ont souligné que, s'il n'était pas contesté au vu des pièces versées au débat que la société VENTE-PRIVEE.COM exerce une activité importante et qu'elle jouit d'une certaine notoriété, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne démontre pas que le signe a acquis à titre de marque – c'est-à-dire dans sa fonction d'identification d'origine du service - un tel caractère. Il est ainsi reproché à la société d'entretenir une confusion sur la notoriété de l'entreprise, la notoriété du site internet et la notoriété des marques objet du litige.

Néanmoins, cette même juridiction a estimé, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2013, qu'il résulte des activités notoires exercées par la société VENTE-PRIVEE.COM que les marques qu'elle détient sont connues d'une partie significative du public concerné pour certains de ses services, et sont, par conséquent, dotées d'un caractère distinctif.



société d'avocats

Ainsi, il semblerait que le Tribunal de grande instance de Paris ait appréhendé de manière relativement souple les critères établis par la jurisprudence de la Cour de Justice pour connaître de la distinctivité d'un signe acquis par l'usage.

Il faudra toutefois observer les suites de cette jurisprudence aux fins de s'assurer qu'il s'agit bien là de nouveaux critères d'appréciation de l'acquisition, par l'usage, du caractère distinctif.

Marie DELOUCHE