

## marque-descriptive.com

En une semaine, le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a rendu deux décisions d'apparence contradictoires à l'égard du site de vente en ligne vente-privee.com. Ainsi, à la nullité a succédé la notoriété. Y a-t-il contradiction ?

Frédéric Gicquel



### Premier épisode le 28 novembre 2013.

A l'initiative du concurrent showroomprive.com, le TGI de Paris est saisi d'une demande en nullité de la marque française verbale « vente-privee.com » déposée en 2009.

En effet, pour être valable, une marque doit notamment être distinctive, i.e. elle ne doit pas décrire les produits et services auxquels elle est attachée.

Or, showroomprive.com justifiait, ce qui a été retenu par la juridiction, que « *les termes venteprivee.com étaient au jour du dépôt entièrement descriptifs de l'activité (...) pour toute personne désirant acheter des produits de marques « dégriffés » en ligne et donc nécessaire pour désigner précisément l'activité des ventes privées* ».

Second temps du débat, était abordée la question de l'acquisition de la distinctivité de la marque contestée, par l'usage.

Ici encore, indépendamment de sa position incontestée de leader sur le marché du commerce électronique en France, la juridiction a retenu tout d'abord qu'était opérée une confusion dommageable par la défense de vente privee.com entre l'entreprise, le site Internet et les marques quant à la notoriété de sa marque verbale, seule objet du débat.

En outre, il était reproché l'absence de sondage permettant de vérifier la caractère notoire de cette seule marque. D'où la nullité.

### Second épisode le 6 décembre 2013.

Cette fois-ci à l'initiative de vente privee.com, la même juridiction, en une autre composition, examinait la question de l'exploitation par un tiers de noms de domaines similaires.

Ce faisant, le Tribunal reconnaissait notoires les marques semi-figuratives vente-privee et vente-privee.com, outre la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et les noms de domaine.

### Quel enseignement en tirer ?

En premier lieu, la portée diffère puisque seule une marque verbale était concernée dans le premier cas, le second validant les marques semi-figuratives, i.e. avec adjonction d'un dessin. Le préjudice est donc moindre.

En second lieu, la portée diffère également du fait qu'il a existé un débat contradictoire dans le premier cas, contrairement au second en l'absence de constitution d'avocat....

En troisième lieu, outre l'option ou le cumul entre marque verbale/semi-figurative/figurative, il ne faut pas céder à la tentation de la facilité et manier avec précaution stratégie marketing et judiciaire.

Mais le débat n'est pas clos, puisqu'un appel a été formé quant à la nullité prononcée...

### Et puisqu'il est encore temps :

Très bonne année à tous ■