

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du **6 décembre 2016**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° Q 15-19.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Showroomprive.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 rue des Blés, ZAC de la Montjoie, 93212 La Plaine-Saint-Denis cedex,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Vente-privee.com, société par actions simplifiée, dont le siège est 249 avenue du président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Showroomprive.com, de la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat de la société Vente-privee.com, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et septième à neuvième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2015), que la société Vente-privee.com, qui organise des ventes sur son site internet accessible par le nom de domaine « vente-privee.com », est titulaire d'une marque semi-figurative « vente-privee » et de trois marques semi-figuratives « vente-privee.com » enregistrées en 2004 et 2005, ainsi que de la marque verbale « vente-privee.com » n° 3623085 enregistrée le 16 janvier 2009 ; que la société Showroomprive.com, qui a la même activité et qui est titulaire de marques comprenant le signe « showroomprive.com », l'a assignée, le 5 septembre 2012, en nullité, pour défaut de caractère distinctif et pour dépôt frauduleux, de la marque verbale « vente-privee.com » n° 3623085 pour les services de la classe 35 ;

Attendu que la société Showroomprive.com fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la marque verbale « vente-privee.com » n° 3623085 pour défaut de caractère distinctif alors, selon le moyen :

1°/ que sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes qui ne peuvent constituer une marque et les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ; que, toutefois, une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle pour absence de caractère distinctif si, avant la date d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ; que les Etats membres peuvent prévoir la même solution lorsque le caractère distinctif a été acquis après l'enregistrement ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'un Etat membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage,

d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque (arrêt du 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C- 217/13 et C- 218/13) ; qu'en affirmant que l'interprétation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 3 § 3 de la directive sur les marques permettait de tenir compte, pour apprécier la validité d'une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, de l'usage postérieur à l'enregistrement, quand l'article L. 711-2 ne prévoit pourtant pas expressément une telle possibilité, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 § 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;

2^o qu'en admettant même que le juge puisse tenir compte de l'usage postérieur à la demande d'enregistrement pour apprécier le caractère distinctif d'une marque qui en est intrinsèquement dépourvue, il ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à la demande en nullité de la marque ; qu'en considérant que le juge devait se placer au jour où il statuait pour apprécier la demande en nullité de la marque « vente-privee.com », quand il devait toutefois se placer au jour où la demande en nullité avait été formée, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

3^o que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en se référant cependant à des éléments caractérisant un usage du signe en tant que nom de domaine et non en tant que marque, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

4^o que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en tenant compte de publications, faites dans les médias, du signe « vente-privee.com » sans expliquer en quoi cet usage avait été fait à titre de marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

5°/ que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en tenant compte des articles ou des extraits d'articles de presse pour juger que la marque « vente-privee.com » avait acquis un caractère distinctif par l'usage, quand de tels usages, qui sont le fait de tiers, ne sauraient être assimilés à un usage du signe réalisé à titre de marque par la société Vente-privee.com, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

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 ;

PAR CES MOTIFS :

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 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Showroomprive.com

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société SHOWROOMPRIVE.COM de sa demande en nullité de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 pour défaut de caractère distinctif ;

Aux motifs que :

« Considérant que la société Vente-privee.com, créée le 30 janvier 2001, organise, sur son site internet www.vente-privee.com des ventes à des prix très réduits et sur une durée limitée, de produits de grandes marques dans des domaines variés, accessibles sur invitation adressée par courrier électronique à ses membres ; qu'elle est titulaire d'un certain nombre de marques protégeant le signe "vente-privee.com", notamment en classe 35 pour désigner les produits et services suivants :

"promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) 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 (...), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...), soit :

- la marque semi-figurative française "vente-privee.com" déposée et enregistrée le 14 octobre 2004 sous le n° 04/3318310,
- la marque semi-figurative communautaire "vente-privee.com" déposée et enregistrée le 18 octobre 2004 sous le n° 4079554,
- la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n° 5413018,
- la marque semi-figurative française 'vente-privee.com' déposée et enregistrée le 23 novembre 2005 sous le n° 05/3393310,
- et, en dernier lieu, la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM" déposée et enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 09/3623085 ;

Que la société Showroomprive.com, constituée le 17 avril 2007, organise des ventes similaires à partir de son site internet www.showroomprive.com ; qu'elle est titulaire des marques françaises "Showroomprive.com il est urgent de se faire plaisir" n° 12/3912281, et "SHOWROOMPRIVE.COM" n° 07/3484175 et n° 07/3494511, enregistrées en particulier pour des produits de classe 35 ;

Que, par acte du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a fait assigner la société Vente-privee.com devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif ;

Considérant que dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :

- dit que la marque "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif, en conséquence,
- prononcé la nullité de cette marque pour les services de la classe 35, en particulier les services de : 'promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits surtout 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, de 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 devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,
- déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises "Showroomprive.com" n° 12/3912281, n° 07/3484175 et n° 07/3494511,
- condamné la société Vente-privee.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront être recouverts directement par Maître Frédéric Sardain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Vente-privee.com demande l'infirmité du jugement en toutes ses dispositions 'sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de publication et l'irrecevabilité de la demande de la société Showroomprive.com en nullité de la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 pour dépôt frauduleux" (en réalité, le tribunal n'a pas statué sur ces demandes), conclut au débouté de l'ensemble

des demandes de la société Showroomprive.com et maintient sa demande reconventionnelle en nullité des marques de la société intimée ;

Qu'il y a lieu d'observer qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures ses fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Showroomprive ; qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel "Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.", la cour n'a donc pas à statuer sur ces fins de non-recevoir ;

Que la société Showroomprive conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'y ajouter en jugeant que la société VENTE-PRIVEE.COM a procédé au dépôt frauduleux de la marque verbale litigieuse et en ordonnant la publication d'un communiqué sous astreinte ;

- sur la demande en nullité de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 pour défaut de caractère distinctif :

* sur le caractère intrinsèquement distinctif de la marque :

Considérant que, selon la société Vente-privee.com - qui observe que le tribunal a prononcé l'annulation de la marque pour l'ensemble des services de la classe 35, comprenant des services à l'égard desquels il n'a pas motivé sa décision, et lui reproche ne pas avoir pris en compte l'ensemble des éléments composant le signe en cause, soit le tiret, l'absence d'accent et le ".com"-, la marque présente un caractère intrinsèquement distinctif ;

Que la société Showroomprive.com soutient que la marque est dépourvue de caractère distinctif, d'une part, en ce qu'elle constitue une marque 'mots-clés' qui reproduit à l'identique un nom de domaine, générique par nature, puisqu'il correspond exactement aux services proposés sur le site et, d'autre part, en ce qu'elle reproduit l'expression "vente privée", qui appartient au langage courant et constituait la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme bien avant son dépôt ;

Considérant, ceci exposé, qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article L. 714-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4." ; qu'aux termes de l'article L. 711-2 du même code :

"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 ;

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) (...)

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage." ;

Que la portée de cet article doit être appréciée à la lumière de l'article 3 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, codifiée par la directive (CE) n° 2008/.95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dont il est la transposition en droit interne ;

Que selon l'article 3 de la directive communautaire, une marque est susceptible d'être déclarée nulle non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produits ou services visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même dépourvue de caractère distinctif ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté (les écritures de la société Showroomprive.com ne contiennent aucune motivation sur ce point) que la question de la distinctivité de la marque litigieuse ne se pose que pour les services de la classe 35 cités "en particulier" dans le dispositif du jugement déféré, celle-ci possédant à l'évidence un caractère arbitraire pour tous les autres produits et services de cette classe visés à l'enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec l'activité de ventes privées sur internet ;

Considérant qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les termes "vente privée", au singulier ou au pluriel, sont - ainsi que le souligne M. le Professeur Jérôme Passa dans l'avis produit par la société appelante -, utilisés en langue française et connus du public comme visant des ventes ponctuelles proposées à un cercle déterminé d'acheteurs potentiels - invités, abonnés, membres, adhérents... soit à des personnes remplissant une condition d'appartenance à un groupe, peu important que ces personnes soient le cas échéant en nombre très élevé, et que ce concept a été adapté au Web où il s'y est installé plus récemment ; que la société Showroomprive.com ne justifie pas de développement significatif de ce concept sur Internet avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme ; qu'elle démontre néanmoins que l'expression est utilisée par d'autres sociétés pour des ventes privées en ligne, même si celles-ci, compte tenu de l'ampleur de

la promotion dont elles bénéficient et de l'ouverture du cercle des acheteurs potentiels auxquels elles s'adressent, s'apparentent davantage à des "ventes événementielles", expression utilisée par la société VENTE-PRIVEE.COM pour décrire son activité ;

Considérant que, si, comme le relève la société appelante, la présence du tiret et l'absence d'accent dans l'expression reprise par la marque litigieuse apparaissent inhabituelles et incorrectes en langue française, leur association à l'ajout de l'extension ".com", qui donne à la marque la forme d'un nom de domaine, renvoie implicitement, sans pour autant en faire un signe générique, à un service de ventes privées en ligne ; que le tribunal a donc à juste titre retenu qu'au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement, la marque litigieuse était à la date de son dépôt, compte tenu de son caractère usuel et descriptif, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l'article L. 711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle ;

* sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage :

Considérant que la société Vente-privee.com prétend qu'en tout état de cause, l'usage intensif et notoire de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" depuis 2001 jusqu'à ce jour lui confère un caractère distinctif ; que, réfutant la motivation des premiers juges, elle fait valoir que le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage d'une autre marque ou d'un signe éponyme autrement qu'à titre de marque et qu'en tout état de cause, l'usage d'un signe autrement qu'à titre de marque peut se confondre avec l'exploitation de ce signe en tant que marque ; qu'elle réfute également les autres arguments de la société Showroomprive.com ci-après exposés et s'attache à démontrer, à partir des critères posés par l'arrêt de la CJCE Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 (aff. C-109/97), que le signe verbal litigieux a acquis un caractère distinctif par l'usage en tant que marque.

Que la société Showroomprive.com prétend à titre liminaire que l'usage postérieur au dépôt n'est pas pertinent pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif ; qu'elle soutient à titre principal que les conditions d'acquisition de la distinctivité par l'usage ne sont pas réunies, d'une part, parce que, s'agissant d'un signe qui dans le langage courant, est la désignation nécessaire d'un service ou du secteur d'activité éponyme et dont l'appropriation porte atteinte aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression, de sorte qu'il n'est pas susceptible, au départ, de constituer une marque, et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été utilisé à titre de marque ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que la preuve de l'acquisition du caractère

distinctif par l'usage, au regard des critères posés par l'arrêt Windsurfing, n'est pas rapportée ;

Considérant, ceci exposé, qu'interprété à la lumière de l'article 3, § 3, de la directive sur les marques, selon laquelle "une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle a été enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les Etats peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement", l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle précité, dont les termes sont généraux, permet d'apprécier l'acquisition, par une marque initialement dépourvue de caractère distinctif, de sa distinctivité, en tenant compte de l'usage qui en a été fait après l'enregistrement ; qu'ainsi, lorsqu'il est demandé comme en l'espèce à titre principal la nullité de marque, il convient de se placer à la date où le juge statue, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Showroomprive.com, les pièces de la société Vente-privee.com postérieures au 16 janvier 2009 doivent être prises en comptes, au même titre que celles qui lui sont antérieures ;

Considérant que, par ailleurs, l'article L. 711-2, dernier alinéa n'exclut pas la possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour les signes intrinsèquement dépourvus de ce caractère dans les cas prévus aux a) et b) ; qu'en outre, en l'espèce, ni le caractère nécessaire du terme "vente privée" pour désigner ce qui constitue en réalité des ventes événementielles, ni le caractère générique de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" ne sont constitués, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'appropriation de ce dernier signe porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression ;

Considérant qu'il appartient à la société Vente-privee.com d'établir la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée, à titre de marque - soit pour identifier les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée - du signe "VENTE-PRIVEE.COM", notamment par "la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque (...)" (CJCE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee) ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la CJUE a précisé que "le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en

tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec elle" (07 juillet 2005, C-353-03, Nestlé) ;

Considérant qu'elle justifie notamment d'un tel usage :

- par l'apposition de la mention "Prix vente-privee.com" aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet,
- par son utilisation dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres ("Christophe (...) By vente-privee.com", "vente-privee.com vous présente", etc.),
- dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne ("vente-privee.com, affaires à saisir"...),
- dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans le cadre de publicités,

- par l'usage, dès avant leur enregistrement (cf factures à compter de 2001), de ses marques complexes "vente-privee.com" dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal, et donc - à ce titre - principal, les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans la représentation de trois papillons, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurant qu'une fonction décorative ou esthétique, que le public pertinent, en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, reconnaîtra sans doute, mais ne gardera pas nécessairement en mémoire ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Vente-privee.com, dont la seule activité est toujours identifiée sous le signe éponyme, est en première position sur le marché des ventes événementielles sur internet en France, dont elle détient près de 90 % de parts ; que l'importance de son chiffre d'affaires (passé de plus de 300 000 000 € HT en 2007 à 1,6 milliards d'euros TTC en 2013), de l'audience de son site internet (placé depuis 2005 parmi les 15 sites marchands les plus visités en France) et du nombre de ses membres (11 millions en France en 2011), témoignent de l'intensité et de l'étendue de son activité et, partant, de l'exploitation du signe litigieux, qui n'ont fait que croître depuis le lancement de l'activité en 2001 ; qu'elle justifie d'investissements considérables pour des actions de promotion et de publicité dans toutes sortes de médias ; que la notoriété du site internet Vente-privee.com est mesurée par un sondage Sofrès de 2006 (un cyber-acheteur sur trois le connaît, une étude Direct Panel de 2008 (cité spontanément par plus d'un acheteur en ligne sur cinq et connu par près de six sur sept d'entre eux) et un sondage LH2 de mars 2014 (76 % des cyber-acheteurs le connaissent, comme 55 % du grand public) ; qu'il en est de même pour sa marque, figurant parmi "les marques préférées des français", selon un sondage Capital-BVA-Leo Burnett, Capital de juillet 2011 ; qu'il s'en déduit qu'une "fraction significative" du public concerné perçoit la marque "VENTE-PRIVEE.COM" comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle

comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société Vente-privee.com ;

Qu'ainsi, cette marque avait indéniablement acquis par l'usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société Showroomprive.com de sa demande en nullité de la marque "VENTE-PRIVEE.COM" pour défaut de distinctivité.

- sur la demande en nullité de la marque verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' n° 3623085 pour dépôt frauduleux :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la société Showroomprive.com prétend que la société Vente-privee.com, qui ne pouvait ignorer que le terme 'vente privée' était largement utilisé par ses concurrents, n'a déposé la marque litigieuse que dans l'intention de leur nuire ;

Que la société Vente-privee.com le conteste et répond qu'exploitant publiquement, intensivement, réellement et légitimement le signe litigieux depuis 2011, elle était fondée à mieux le protéger, en particulier dans un contexte où des opérateurs se précipitaient dans son sillage afin de bénéficier de son succès sur le marché ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe "fraus omnia corrumpit" qu'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 ;

Considérant qu'il a été vu que le concept de ventes privées sur internet ne connaissait pas de développement significatif avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme, et que le terme "vente privée" au singulier ou au pluriel, n'en est pas la désignation nécessaire ; que, par ailleurs, le dépôt de la marque "VENTE-PRIVEE.COM", qui n'a acquis sa distinctivité par l'usage que prise dans son ensemble, n'interdit pas aux concurrents de la société appelante d'utiliser l'expression "vente privée" dans son sens courant ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Vente-privee.com - qui avait un intérêt légitime à protéger le signe qu'elle exploitait déjà avec succès - a déposé sa marque dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Qu'il convient donc de débouter la société Showroomprive.com de sa demande » ;

Alors, d'une part, que sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes qui ne peuvent constituer une marque et les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ; que, toutefois, une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle pour absence de caractère distinctif si avant la date d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ; que les États membres peuvent prévoir la même solution lorsque le caractère distinctif a été acquis après l'enregistrement ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque (arrêt du 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C 217/13 et C 218/13) ; qu'en affirmant que l'interprétation de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 3 § 3 de la directive sur les marques permettait de tenir compte, pour apprécier la validité d'une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, de l'usage postérieur à l'enregistrement, quand l'article L. 711-2 ne prévoit pourtant pas expressément une telle possibilité, la Cour d'appel a manifestement violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 § 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en admettant même que le juge puisse tenir compte de l'usage postérieur à la demande d'enregistrement pour apprécier le caractère distinctif d'une marque qui en est intrinsèquement dépourvue, il ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à la demande en nullité de la marque ; qu'en considérant que le juge devait se placer au jour où il statuait pour apprécier la demande en nullité de la marque VENTE-PRIVEE.COM, quand il devait toutefois se placer au jour où la demande en nullité avait été formée, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Alors, encore subsidiairement, que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage suppose qu'au départ le signe ait été susceptible de constituer une

marque ; qu'un signe présentant un caractère usuel et descriptif est dépourvu de tout caractère distinctif ; qu'en jugeant que la marque VENTE-PRIVEE.COM était intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif tout en admettant que l'usage puisse suppléer cette carence initiale lorsque l'usage est impropre à conférer la validité à une marque affectée d'un vice indélébile mais apporte simplement à la marque un surcroît de distinctivité, la Cour d'appel a une fois de plus violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2, 3 § 1 et 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Alors, au surplus, qu'en considérant, d'une part, que ni le caractère nécessaire du terme « vente privée », ni le caractère générique de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n'étaient constitués tout en affirmant, d'autre part, que le dépôt de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » n'interdisait pas aux concurrents de la société appelante d'utiliser l'expression « vente privée » dans son sens courant, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2, 3 § 1 et 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Alors, de surcroît, que pour être protégée une marque doit présenter un caractère distinctif ; que sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; qu'en retenant, pour considérer que le caractère nécessaire du terme "vente privée" n'était pas établi, qu'un synonyme constitué du terme vente événementielle existait, la Cour d'appel a manifestement méconnu le sens du terme signe nécessaire, violant par là-même les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, encore, que la Cour de justice a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec elle (CJCE, Société des produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd, C-353/03) ; qu'un tel usage implique nécessairement de déterminer les marques complexes en cause ; qu'en se bornant, pour admettre la distinctivité de la marque VENTE-PRIVEE.com, d'évoquer l'usage par la société VENTE-PRIVEE.COM de marques complexes sans les identifier clairement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article 3 § 3 de la § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques tel qu'interprété par la Cour de justice ;

Alors, par ailleurs, que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en se référant cependant à des éléments caractérisant un usage du signe en tant que nom de domaine et non en tant que marque, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Alors, encore, que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en tenant compte de publications, faites dans les médias, du signe VENTE-PRIVEE.COM sans expliquer en quoi cet usage avait été fait à titre de marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Alors, par ailleurs, que l'acquisition du caractère distinctif d'un signe ne peut être prouvée que par un usage dudit signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en tenant compte des articles ou des extraits d'articles de presse pour juger que la marque VENTE-PRIVEE.COM avait acquis un caractère distinctif par l'usage, quand de tels usages, qui sont le fait de tiers, ne sauraient être assimilés à un usage du signe réalisé à titre de marque par la société VENTE-PRIVEE.COM, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Alors, enfin, que l'acquisition du caractère distinctif d'une marque par l'usage doit être prouvée par un usage du signe par son titulaire à titre de marque ; qu'en ne caractérisant pas de façon claire et précise que l'usage du signe « VENTE-PRIVEE.COM », par la société VENTE-PRIVEE.COM, à titre de marque concernait bien la marque litigieuse quand la société détenait plusieurs marques similaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 3 § 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société SHOWROOMPRIVE.COM de sa demande en nullité de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 pour dépôt frauduleux ;

Aux motifs que :

« Considérant que la société Vente-privee.com, créée le 30 janvier 2001, organise, sur son site internet www.vente-privee.com des ventes à des prix très réduits et sur une durée limitée, de produits de grandes marques dans des domaines variés, accessibles sur invitation adressée par courrier électronique à ses membres ; qu'elle est titulaire d'un certain nombre de marques protégeant le signe "vente-privee.com", notamment en classe 35 pour désigner les produits et services suivants :

"promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) 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 (...), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...), soit :

- la marque semi-figurative française "vente-privee.com" déposée et enregistrée le 14 octobre 2004 sous le n° 04/3318310,
- la marque semi-figurative communautaire "vente-privee.com" déposée et enregistrée le 18 octobre 2004 sous le n° 4079554,
- la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n° 5413018,
- la marque semi-figurative française 'vente-privee.com' déposée et enregistrée le 23 novembre 2005 sous le n° 05/3393310,
- et, en dernier lieu, la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM" déposée et enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 09/3623085 ;

Que la société Showroomprive.com, constituée le 17 avril 2007, organise des ventes similaires à partir de son site internet www.showroomprive.com ; qu'elle est titulaire des marques françaises "Showroomprive.com il est urgent de se faire plaisir" n° 12/3912281, et "SHOWROOMPRIVE.COM" n° 07/3484175 et n° 07/3494511, enregistrées en particulier pour des produits de classe 35 ;

Que, par acte du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a fait assigner la société Vente-privee.com devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif ;

Considérant que dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :

- dit que la marque "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif, en conséquence,
- prononcé la nullité de cette marque pour les services de la classe 35, en particulier les services de : 'promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits surtout 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, de 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 devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,
- déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises "Showroomprive.com" n° 12/3912281, n° 07/3484175 et n° 07/3494511,
- condamné la société Vente-privee.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront être recouverts directement par Maître Frédéric Sardain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Vente-privee.com demande l'infirmité du jugement en toutes ses dispositions 'sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de publication et l'irrecevabilité de la demande de la société Showroomprive.com en nullité de la marque verbale française "VENTE-PRIVEE.COM' n° 3623085 pour dépôt frauduleux" (en réalité, le tribunal n'a pas statué sur ces demandes), conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Showroomprive.com et maintient sa demande reconventionnelle en nullité des marques de la société intimée ;

Qu'il y a lieu d'observer qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures ses fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Showroomprive ; qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel "Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.", la cour n'a donc pas à statuer sur ces fins de non-recevoir ;

Que la société Showroomprive conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'y ajouter en jugeant que la société

VENTE-PRIVEE.COM a procédé au dépôt frauduleux de la marque verbale litigieuse et en ordonnant la publication d'un communiqué sous astreinte ;

- sur la demande en nullité de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" n° 3623085 pour défaut de caractère distinctif :

* sur le caractère intrinsèquement distinctif de la marque :

Considérant que, selon la société Vente-privee.com - qui observe que le tribunal a prononcé l'annulation de la marque pour l'ensemble des services de la classe 35, comprenant des services à l'égard desquels il n'a pas motivé sa décision, et lui reproche ne pas avoir pris en compte l'ensemble des éléments composant le signe en cause, soit le tiret, l'absence d'accent et le ".com"-, la marque présente un caractère intrinsèquement distinctif ;

Que la société Showroomprive.com soutient que la marque est dépourvue de caractère distinctif, d'une part, en ce qu'elle constitue une marque 'mots-clés' qui reproduit à l'identique un nom de domaine, générique par nature, puisqu'il correspond exactement aux services proposés sur le site et, d'autre part, en ce qu'elle reproduit l'expression "vente privée", qui appartient au langage courant et constituait la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme bien avant son dépôt ;

Considérant, ceci exposé, qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article L. 714-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4." ; qu'aux termes de l'article L. 711-2 du même code :

"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 ;

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) (...)

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage." ;

Que la portée de cet article doit être appréciée à la lumière de l'article 3 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dont il est la transposition en droit interne ;

Que selon l'article 3 de la directive communautaire, une marque est susceptible d'être déclarée nulle non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produits ou services visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même dépourvue de caractère distinctif ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté (les écritures de la société Showroomprive.com ne contiennent aucune motivation sur ce point) que la question de la distinctivité de la marque litigieuse ne se pose que pour les services de la classe 35 cités "en particulier" dans le dispositif du jugement déferé, celle-ci possédant à l'évidence un caractère arbitraire pour tous les autres produits et services de cette classe visés à l'enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec l'activité de ventes privées sur internet ;

Considérant qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les termes "vente privée", au singulier ou au pluriel, sont - ainsi que le souligne M. le Professeur Jérôme Passa dans l'avis produit par la société appelante -, utilisés en langue française et connus du public comme visant des ventes ponctuelles proposées à un cercle déterminé d'acheteurs potentiels - invités, abonnés, membres, adhérents... soit à des personnes remplissant une condition d'appartenance à un groupe, peu important que ces personnes soient le cas échéant en nombre très élevé, et que ce concept a été adapté au Web où il s'y est installé plus récemment ; que la société Showroomprive.com ne justifie pas de développement significatif de ce concept sur Internet avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme ; qu'elle démontre néanmoins que l'expression est utilisée par d'autres sociétés pour des ventes privées en ligne, même si celles-ci, compte tenu de l'ampleur de la promotion dont elles bénéficient et de l'ouverture du cercle des acheteurs potentiels auxquels elles s'adressent, s'apparentent davantage à des "ventes événementielles", expression utilisée par la société VENTE-PRIVEE.COM pour décrire son activité ;

Considérant que, si, comme le relève la société appelante, la présence du tiret et l'absence d'accent dans l'expression reprise par la marque litigieuse apparaissent inhabituelles et incorrectes en langue française, leur association à l'ajout de l'extension ".com", qui donne à la marque la forme d'un nom de domaine, renvoie implicitement, sans pour autant en faire un signe générique, à un service de ventes privées en ligne ; que le tribunal a donc à juste titre retenu qu'au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement, la marque litigieuse était à la date de son dépôt, compte tenu de son caractère usuel et descriptif, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l'article L. 711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle ;

* sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage :

Considérant que la société Vente-privee.com prétend qu'en tout état de cause, l'usage intensif et notoire de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" depuis 2001 jusqu'à ce jour lui confère un caractère distinctif ; que, réfutant la motivation des premiers juges, elle fait valoir que le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage d'une autre marque ou d'un signe éponyme autrement qu'à titre de marque et qu'en tout état de cause, l'usage d'un signe autrement qu'à titre de marque peut se confondre avec l'exploitation de ce signe en tant que marque ; qu'elle réfute également les autres arguments de la société Showroomprive.com ci-après exposés et s'attache à démontrer, à partir des critères posés par l'arrêt de la CJCE Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 (aff. C-109/97), que le signe verbal litigieux a acquis un caractère distinctif par l'usage en tant que marque.

Que la société Showroomprive.com prétend à titre liminaire que l'usage postérieur au dépôt n'est pas pertinent pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif ; qu'elle soutient à titre principal que les conditions d'acquisition de la distinctivité par l'usage ne sont pas réunies, d'une part, parce que, s'agissant d'un signe qui dans le langage courant, est la désignation nécessaire d'un service ou du secteur d'activité éponyme et dont l'appropriation porte atteinte aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression, de sorte qu'il n'est pas susceptible, au départ, de constituer une marque, et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été utilisé à titre de marque ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au regard des critères posés par l'arrêt Windsurfing, n'est pas rapportée ;

Considérant, ceci exposé, qu'interprété à la lumière de l'article 3, § 3, de la directive sur les marques, selon laquelle "une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle a été enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les Etats peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement", l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle précité, dont les termes sont généraux, permet d'apprécier l'acquisition, par une

marque initialement dépourvue de caractère distinctif, de sa distinctivité, en tenant compte de l'usage qui en a été fait après l'enregistrement ; qu'ainsi, lorsqu'il est demandé comme en l'espèce à titre principal la nullité de marque, il convient de se placer à la date où le juge statue, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Showroomprive.com, les pièces de la société Vente-privee.com postérieures au 16 janvier 2009 doivent être prises en comptes, au même titre que celles qui lui sont antérieures ;

Considérant que, par ailleurs, l'article L. 711-2, dernier alinéa n'exclut pas la possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour les signes intrinsèquement dépourvus de ce caractère dans les cas prévus aux a) et b) ; qu'en outre, en l'espèce, ni le caractère nécessaire du terme "vente privée" pour désigner ce qui constitue en réalité des ventes événementielles, ni le caractère générique de la marque verbale "VENTE-PRIVEE.COM" ne sont constitués, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'appropriation de ce dernier signe porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression ;

Considérant qu'il appartient à la société Vente-privee.com d'établir la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée, à titre de marque - soit pour identifier les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée - du signe "'VENTE-PRIVEE.COM", notamment par "la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque (...)" (CJCE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee) ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la CJUE a précisé que "le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec elle" (07 juillet 2005, C-353-03, Nestlé) ;

Considérant qu'elle justifie notamment d'un tel usage :

- par l'apposition de la mention "Prix vente-privee.com" aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet,
- par son utilisation dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres ("Christophle (...) By vente-privee.com", "vente-privee.com vous présente", etc.),
- dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne ("vente-privee.com, affaires à saisir"...),
- dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans le cadre de publicités,

- par l'usage, dès avant leur enregistrement (cf factures à compter de 2001), de ses marques complexes "vente-privee.com" dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal, et donc - à ce titre - principal, les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans la représentation de trois papillons, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurant qu'une fonction décorative ou esthétique, que le public pertinent, en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, reconnaîtra sans doute, mais ne gardera pas nécessairement en mémoire ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Vente-privée.com, dont la seule activité est toujours identifiée sous le signe éponyme, est en première position sur le marché des ventes événementielles sur internet en France, dont elle détient près de 90 % de parts ; que l'importance de son chiffre d'affaires (passé de plus de 300 000 000 € HT en 2007 à 1,6 milliards d'euros TTC en 2013), de l'audience de son site internet (placé depuis 2005 parmi les 15 sites marchands les plus visités en France) et du nombre de ses membres (11 millions en France en 2011), témoignent de l'intensité et de l'étendue de son activité et, partant, de l'exploitation du signe litigieux, qui n'ont fait que croître depuis le lancement de l'activité en 2001 ; qu'elle justifie d'investissements considérables pour des actions de promotion et de publicité dans toutes sortes de médias ; que la notoriété du site internet Vente-privee.com est mesurée par un sondage Sofrès de 2006 (un cyber-acheteur sur trois le connaît, une étude Direct Panel de 2008 (cité spontanément par plus d'un acheteur en ligne sur cinq et connu par près de six sur sept d'entre eux) et un sondage LH2 de mars 2014 (76 % des cyber-acheteurs le connaissent, comme 55 % du grand public) ; qu'il en est de même pour sa marque, figurant parmi "les marques préférées des français", selon un sondage Capital-BVA-Leo Burnett, Capital de juillet 2011 ; qu'il s'en déduit qu'une "fraction significative" du public concerné perçoit la marque "VENTE-PRIVEE.COM" comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société Vente-privee.com ;

Qu'ainsi, cette marque avait indéniablement acquis par l'usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société Showroomprive.com de sa demande en nullité de la marque "VENTE-PRIVEE.COM" pour défaut de distinctivité.

- sur la demande en nullité de la marque verbale 'VENTE-PRIVEE.COM' n° 3623085 pour dépôt frauduleux :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la société Showroomprive.com prétend que la société Vente-privee.com, qui ne pouvait ignorer que le terme 'vente privée' était largement utilisé par ses concurrents, n'a déposé la marque litigieuse que dans l'intention de leur nuire ;

Que la société Vente-privee.com le conteste et répond qu'exploitant publiquement, intensivement, réellement et légitimement le signe litigieux depuis 2011, elle était fondée à mieux le protéger, en particulier dans un contexte où des opérateurs se précipitaient dans son sillage afin de bénéficier de son succès sur le marché ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe "fraus omnia corrumpit" qu'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 ;

Considérant qu'il a été vu que le concept de ventes privées sur internet ne connaissait pas de développement significatif avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme, et que le terme "vente privée" au singulier ou au pluriel, n'en est pas la désignation nécessaire ; que, par ailleurs, le dépôt de la marque "VENTE-PRIVEE.COM", qui n'a acquis sa distinctivité par l'usage que prise dans son ensemble, n'interdit pas aux concurrents de la société appelante d'utiliser l'expression "vente privée" dans son sens courant ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Vente-privee.com - qui avait un intérêt légitime à protéger le signe qu'elle exploitait déjà avec succès - a déposé sa marque dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Qu'il convient donc de débouter la société Showroomprive.com de sa demande » ;

Alors que la fraude corrompt tout ; que l'appréciation d'une demande en nullité d'une marque verbale pour dépôt frauduleux s'apprécie au jour du dépôt de la marque ; qu'en se référant à la distinctivité par l'usage de la marque qui devrait s'apprécier au jour où le juge statue quand il fallait pourtant apprécier la demande en nullité pour fraude de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » au jour du dépôt de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 711-2, L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe susvisé.