



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 385 – Protection à titre de marque d'une dénomination couramment utilisée dans le secteur concerné : de l'importance du détail et de l'intention

Cour d'appel de Paris, Pole 5, Chambre 2, 17 septembre 2021, RG 19/20427, S.A. Vente-Privée.com / S.A.R.L.U. Showroomprivé.com

Chers Amis,

Voici un arrêt qui s'inscrit dans la lignée des décisions statuant sur la protection à accorder aux marques dont le signe est, pour le moins, un bon indicateur du service et/ou du produit concerné(s). Ces marques dites « faibles » le sont-elles vraiment ? Qui ne connaît pas *Vente-privée*, le *Slip Français* ou *Rent a car*, autant de marques qui doivent défendre l'existence même de leur nom face au danger de la nullité pour défaut de distinctivité ou l'écueil du dépôt frauduleux.

C'est d'ailleurs sur ces deux fondements que Showroomprivé.com demande la nullité de la marque semi-figurative « Vente-privée » et obtient partiellement gain de cause devant le tribunal qui reconnaît une certaine descriptivité, toutefois compensée par l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage. Par ailleurs, le caractère frauduleux du dépôt est établi notamment au regard du fait d'une déclaration du dirigeant de la société selon laquelle il souhaitait « faire en sorte que le terme “vente privée” [lui] appartienne un jour ».

En appel, Showroomprivé maintient ses demandes et insiste pour faire reconnaître le défaut de distinctivité de la marque « Vente-privée », non sans avoir, espérons-le, bien mesuré le risque que cela emportait pour sa propre marque.

La cour d'appel de Paris rejette toutefois cette demande en relevant que la marque semi-figurative « Vente-privée » était accompagnée d'un papillon stylisé de couleur rose qui ne peut être réduit, comme l'a fait le tribunal, à un élément « décoratif » et qui apporte une distinctivité suffisante. L'indémodable stratégie de l'ajout de logo porte à nouveau ses fruits et sauve ici la marque « Vente-privée », sans même qu'il ne soit nécessaire d'apprécier l'éventuelle acquisition d'une distinctivité par l'usage.

Concernant la prétendue fraude, la cour relève que Vente-privée.com « avait un intérêt légitime à déposer la marque en cause afin de préserver ses droits en raison de l'usage continu qu'elle faisait du signe complexe en cause pour identifier les services qu'elle fournit et n'a pas procédé à ce dépôt pour nuire à un concurrent en le privant d'un signe nécessaire à son activité, étant relevé que le caractère distinctif de la marque en cause est conféré par le signe figuratif pris dans son ensemble et n'interdit pas aux concurrents d'utiliser l'expression “vente privée” dans son sens usuel ».

Les mises en demeure produites par Showroomprivé.com ne suffisent pas à démontrer que Vente-privée.com avait pour but d'interdire l'usage de l'expression « vente privée » dans son

sens courant, même celles portant sur l'usage de « Vente-privée » à titre de simple *Adwords* par des tiers.

Commentaire

A l'heure où de nombreuses marques ne brillent pas par leur distinctivité mais sont connues et reconnues par les consommateurs, leur accorder une protection et le moyen de se défendre efficacement contre les imitations semble cohérent. C'est bien l'inverse qui serait choquant dès lors que cela autoriserait les concurrents à se réfugier derrière un usage prétendument descriptif pour reprendre les marques leaders et profiter de leur renommée et de leur image.

Bien évidemment, le discours aurait été différent si Vente-privée.com avait agi réellement dans le but de monopoliser cette expression en contestant des usages de l'expression « vente privée » dans son sens commun, ce qui ne semble pas avoir été démontré en l'espèce, même si les propos de son créateur poussent à une certaine vigilance.

Equipe FLASH

Stève Félix – Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Charlotte Myers

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021

(n°126, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 19/20427** - n° **Portalis 35L7-V-B7D-CA55W**

Décision déferée à la Cour : jugement du 03 octobre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3^{ème} chambre 1^{ère} section - RG n°16/11737

APPELANTE

S.A. VENTE-PRIVEE.COM, agissant en la personne de son directeur général, M. Jacques-Antoine Granjon, domicilié en cette qualité au siège social situé
249, avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 434 317 293

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Cyril FABRE plaidant pour la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque K 17

INTIMEE

S.A.R.L.U. SHOWROOMPRIVE.COM, prise en la personne de ses co-gérants, MM. David Dayan et Thierry Petit, domiciliés en cette qualité au siège social situé
ZAC Montjoie
1, rue des Blés
93212 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 538 811 837

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Frédéric SARDAIN plaidant pour l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T 04

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 03 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2019 par la société Vente-privée.com ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 07 avril 2021 par la société Vente-Privée.com, appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 par la société Showroomprivé.com, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 06 mai 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Vente-privée.com a été créée en 2001 par un groupe d'actionnaires déjà actif dans le domaine du destockage. Depuis cette date, elle organise, à l'attention de ses membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur son site internet accessible à l'adresse <www.vente-privée.com>.

La société Showroomprivé.com, créée en 2006, exerce la même activité depuis son site internet accessible à l'adresse <www.Showroomprivé.com>.

Par acte du 19 juillet 2016, la société Showroomprivé.com a fait assigner la société Vente-privée.com devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation partielle pour certains services relevant de la classe 35 des marques suivantes :

- la marque semi figurative française « vente-privée » n° 4055655, déposée le 18 décembre 2013, en classes 35, 38 et 41

vente-privée 

- la marque semi figurative de l'Union européenne « vente-privée » n°11991965, déposée le 17 juillet 2013, en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43

vente-privée 

Par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence concernant la demande principale aux fins d'annulation de la marque de l'Union européenne « vente-privée » n°1 1991965.

Le jugement déféré du tribunal de grande instance a :

- prononcé la nullité de la marque semi-figurative française n° 4055655

vente-privée 

pour les services de la classe 35 suivants : « 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 ;
- condamné la société Vente-privée.com à payer à la société Showroomprivé.com la somme de 15 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vente-privée.com aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions, la société Vente-privée.com sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement du 3 octobre 2019 (RG : 16/11737) en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité de la marque semi-figurative française n°4055655 pour défaut de distinctivité ce que la cour confirmera,

Statuant à nouveau :

- dire irrecevable la société Showroomprivé.com en son action en nullité de la marque semi-figurative française n°4055655, faute d'intérêt à agir,
- condamner la société Showroomprivé.com à lui verser une indemnité symbolique de 1 euro pour procédure abusive et vexatoire ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la marque semi-figurative française n°4055655 prise dans son ensemble, est, à l'égard des services et produits couverts par son enregistrement en classe 35, dotée, en soi, d'un caractère distinctif intrinsèque ;
- dire et juger que le dépôt de la marque semi-figurative française n°4055655 ne saurait en aucune façon être considéré comme entaché de fraude ;
- dire et juger que la marque semi-figurative française n°4055655 est parfaitement distinctive au sens des dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence, débouter la société Showroomprivé.com de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

En tout état de cause

- condamner la société Showroomprivé.com à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Showroomprivé.com aux entiers dépens d'instance.

Pa ses dernières conclusions, la société Showroomprivé.com demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré du 3 octobre 2019 (RG : 16/11737) en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française « vente-privée » n° 4055655 pour les services suivants 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 de 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 (...) »,
- rejeter toutes les demandes de la société vente-privée.com,
- condamner la société vente-privée.com à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité à agir de la société Showroomprivé.com

La société Vente-privée.com fait valoir que selon les dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, seules trois voies d'action en nullité de marques enregistrées à titre principal sont ouvertes aux tiers, l'action fondée sur les droits antérieurs en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, l'action en déchéance prévue à l'article L. 714-5 de ce code ou l'action en nullité pour dégénérescence en application de l'article L. 714-6 du même code. Elle ajoute que la société Showroomprivé.com n'a en tout état de cause pas démontré d'intérêt à agir actuel et personnel.

L'action en nullité d'une marque fondée sur un motif absolu tel l'absence de distinctivité du signe déposé à titre de marque à l'égard des produits et services désignés est ouverte à tous tiers intéressés.

L'action en nullité de l'enregistrement d'une marque peut également être engagée par tout tiers intéressé sur le fondement du principe général selon lequel "la fraude corrompt tout".

S'agissant de l'intérêt à agir de la société Showroomprivé.com en nullité partielle de la marque semi-figurative "vente-privée" n° 4055655 pour les services relevant de la classe 35, il apparaît des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société Showroomprivé.com, tout comme la société Vente-privée.com, exploite un site internet proposant à ses membres des ventes événementielles en ligne, accessibles sur invitation, de produits et services de marques à des prix attractifs. Elle a donc une activité directement concurrente à celle de l'appelante. De plus, et bien qu'il ressorte d'une décision précédente de cette cour rendue entre les mêmes parties (arrêt du 31 mars 2015), que l'appropriation à titre de marque de l'expression vente-privée.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", la société Showroomprivé.com a tout intérêt à poursuivre la nullité d'un enregistrement de marque qui serait susceptible d'entraver son activité ce d'autant qu'elle justifie de lettres de mises en demeure adressées par la société appelante antérieurement à la délivrance de son assignation le 19 juillet 2016, par lesquelles la société vente-privée.com lui reproche l'usage de mots clés "vente-privée.com".

Il ressort de ce qui précède que la société Showroomprivé.com a un intérêt légitime à poursuivre la nullité de l'enregistrement de la marque semi-figurative française "vente-privée" n°4055655 que ce soit sur le fondement du dépôt frauduleux ou de l'absence de caractère distinctif du signe déposé.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Vente-privée.com.

- Sur la validité de la marque semi-figurative française "vente-privée" n°4055655,

- Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque litigieuse

Si le code de la propriété intellectuelle envisage la fraude dans le cadre de l'action en revendication prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle sans la définir en tant que telle, en vertu de l'adage *fraus omnia corrumpit*, l'enregistrement frauduleux d'une marque peut être annulé.

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.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cause de nullité d'une marque déposée de mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit une demande d'enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine. Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêt du 12 septembre 2019 Affaire C-104/18P).

La société Vente-privée.com critique le jugement déféré qui a prononcé la nullité de la marque en litige pour avoir été déposée de mauvaise foi, en soutenant qu'elle ne s'est aucunement approprié l'expression générique "vente privée" libre pour les opérateurs économiques, laquelle se distingue du signe semi-figuratif "vente-privée" déposé à titre de marque.

La société Showroomprivé.com estime que l'intention frauduleuse de la société vente-privée.com au moment du dépôt de la marque litigieuse est caractérisée dans la mesure où :

- celle-ci connaissait l'existence de l'expression « vente privée » et son utilisation générique par les professionnels du secteur,
- elle a menacé et attaqué ses concurrents sur le fondement de la marque litigieuse,
- elle aurait déposé la marque pour se prémunir contre les conséquences de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 qui a annulé pour défaut de caractère distinctif la marque verbale "vente-privée.com",
- la société Vente-privée.com aurait mis en place une stratégie commerciale qui viserait à empêcher les professionnels d'utiliser l'expression usuelle « vente privée » dans le cadre de leur activité.

La mauvaise foi du demandeur est une cause de nullité absolue de la marque et doit être appréciée à la date de dépôt de celle-ci soit au 18 décembre 2013 s'agissant de la marque semi figurative française « vente-privée » n° 4055655.

La société Vente-privée.com ne discute pas que l'expression "vente privée" désigne les ventes événementielles, à un public d'invités, de destockage des invendus des collections passées des grandes marques, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

Néanmoins, l'enregistrement de la marque dont la nullité pour fraude est sollicitée doit en outre être apprécié dans son ensemble. Or, l'enregistrement critiqué ne concerne pas l'expression générique "vente privée" mais le signe complexe composé de l'expression "vente-privée" accompagnée du dessin d'un papillon stylisé de couleur rose déposé pour distinguer les services suivants relevant 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 (...) ».

Il apparaît également que le concept de ventes privées sur internet ne connaissait pas de développement significatif avant son introduction en 2001 par la société Vente-privée.com et qu'au 18 décembre 2013, date de dépôt de la marque dont la nullité est sollicitée, cette société qui détient la position de leader du secteur des ventes événementielles, utilisait largement et de manière continue sur son site internet "vente-privée.com", l'expression "vente-privée.com" accompagnée de dessins stylisés de papillon de couleur rose depuis 2001, ainsi que l'expression "vente-privée" accompagnée du même papillon depuis 2012, ce pour désigner les services précités tels les services de 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.

Il résulte de ce qui précède que la société appelante avait un intérêt légitime à déposer la marque en cause afin de préserver ses droits en raison de l'usage continu qu'elle faisait du signe complexe en cause pour identifier les services qu'elle fournit et n'a pas procédé à ce dépôt pour nuire à un concurrent en le privant d'un signe nécessaire à son activité, étant relevé que le caractère distinctif de la marque en cause est conféré par le signe figuratif pris dans son ensemble et n'interdit pas aux concurrents d'utiliser l'expression "vente privée" dans son sens usuel, les mises en demeure dont se prévaut la société Showroomprivé.com portant sur l'usage de l'expression "vente-privée.com" à titre "d'adwords" et non destinées à interdire l'usage dans son sens courant de l'expression "vente privée" au singulier ou au pluriel.

Les déclarations à la presse en 2007, du dirigeant de la société Vente-privée.com, M. Jacques-Antoine Granjon, selon lesquelles "si j'arrive à faire en sorte que le terme "vente privée" nous appartienne un jour, tant mieux", ne sont pas suffisantes à caractériser, au vu de ce qui précède, la mauvaise foi de la société vente-privée.com lors du dépôt de la marque en cause, étant rappelé que l'enregistrement porte sur un signe semi-figuratif.

La société Showroomprivé.com n'invoque pas plus utilement la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 qui a annulé l'enregistrement de la marque verbale "vente-privée.com" n° 3623085 pour en déduire que l'appelante a procédé au dépôt litigieux pour se prémunir contre les conséquences de cette décision. En effet, ainsi qu'il a été précédemment relevé, cette marque est constituée d'un signe semi-figuratif ne pouvant conférer de droits sur la seule expression "vente privée" qui n'est pas apte à distinguer les services en cause.

De même, si des circonstances postérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la mauvaise-foi du titulaire de la marque, le changement de nom de l'appelante devenue "Weepee" en 2019 n'est pas plus pertinent à démontrer le caractère frauduleux du dépôt de la marque critiquée.

La mauvaise foi de la société vente-privée.com au jour du dépôt de la marque semi-figurative « vente-privée » n° 4055655 n'étant pas démontrée, la demande de nullité de l'enregistrement de la société Showroomprivé.com à ce titre doit être rejetée.

- Sur le défaut de caractère distinctif de la marque « vente-privée » n°4055655

Selon l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige : « *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) 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. ».

La société Showroomprivé.com fait valoir que l'élément verbal « vente-privée » est le seul dominant dans la marque litigieuse et qu'il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services litigieux. La société intimée ajoute que chaque élément de la marque ne saurait être pris individuellement pour démontrer la distinctivité de celle-ci dans son ensemble.

Ainsi que le relèvent à juste titre les parties, le caractère distinctif de la marque eu égard aux produits ou services désignés est apprécié en tenant compte du signe pris dans son ensemble.

La marque dont la nullité est sollicitée est constituée d'un signe complexe composé de l'expression "vente-privée" et d'un élément figuratif représentant un papillon stylisé de couleur rose.

L'expression "vente privée" désigne les ventes événementielles à un public d'invités, de destockage des invendus des collections passées des grandes marques et n'apparaît pas distinctif eu égard aux services de "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 permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand" désignés par l'enregistrement de la marque.

Si l'orthographe utilisée pour l'expression "vente-privée" renvoie à l'écriture des noms de domaine et n'apparaît pas conférer à celle-ci un caractère distinctif, l'adjonction d'un papillon stylisé de couleur rose qui ne peut être réduit comme l'a fait le tribunal à un élément "décoratif", participe à la distinctivité du signe pris dans son ensemble, la représentation de ce papillon étant parfaitement arbitraire eu égard aux services précités, la société Showroomprivé.com n'invoquant pas utilement le caractère prépondérant de l'expression "vente-privée".

Aussi, l'association de l'expression "vente-privée" et de la représentation d'un papillon de couleur rose sera perçue par le public comme apte à identifier les services précités comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d'autres entreprises.

Le signe constituant la marque querellée présentant un caractère distinctif à l'égard des services précités, la demande de nullité de la société Showroomprivé.com de la marque n° 4055655 sera également rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la marque en cause.

Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé la marque française semi-figurative n° 4055655 dont la société Vente-privée.com est titulaire pour les services suivants 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 (...) ».

- Sur la demande de la société Vente-privée.com au titre de la procédure abusive et vexatoire

La société Vente-privée.com forme une demande pour procédure abusive et vexatoire mais n'apporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Showroomprivé.com qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, ce malgré les nombreuses procédures qui ont opposé les parties, ni l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

La société Vente-privée.com sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmer des dispositions du jugement concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Showroomprivé.com est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Vente-privée.com, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 30.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déferé,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Vente-privée.com,

Rejette la demande de la société Showroomprivé.com en nullité de la marque française n°4055655 dont la société Vente-privée.com est titulaire,

Rejette la demande de la société Vente-privée.com au titre de la procédure abusive et vexatoire,

Condamne la société Showroomprivé.com à payer à la société Vente-privée.com la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Showroomprivé.com aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière

La Présidente
