



## L'avis des experts

Catégories : Juridique - Stratégie - Finances - Tous les articles

Venteprivée.com : une leçon à retenir pour tout déposant de marque



Jean-Baptiste Gouache s'est spécialisé dans le conseil aux dirigeants de réseaux

 En savoir plus sur l'expert

Par Maître Jean-Baptiste **GOUACHE**, avocat au barreau de Paris, membre du Collège des experts de la FFF.

**La marque nominative venteprivée.com vient d'être annulée partiellement pour défaut de distinctivité par le Tribunal de Grande Instance de Paris : selon l'auteur, avocat, aucun distributeur et a fortiori aucun franchiseur n'est à l'abri d'une nullité de marque en cas de défaut de distinctivité...**

**Un concurrent de la venteprivee.com plaidait que la marque verbale venteprivee.com était descriptive au sens de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Rappelons que ce texte prévoit que "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 (...)".*

**Il était donc soutenu que la marque verbale venteprivee.com se borne à décrire les services de ventes événementielles dédiées à offrir à un public de membres, restreint et parrainés, des produits de marques en nombre limité provenant d'un déstockage.**

**Le TGI de Paris a constaté que le demandeur prouvait que l'expression vente privée était usuelle pour désigner de telles ventes, avant le dépôt de la marque critiquée et retient ainsi le caractère descriptif, partiellement, pour les services de distribution définis dans la classe 35.**

### La distinctivité, condition de validité de la marque

**Rappelons que la distinctivité est une condition de validité de la marque. La sanction du défaut de distinctivité de la marque est donc la nullité : la marque est anéantie rétroactivement. Cette sanction est grave : prononcée en matière**

de franchise, elle mettrait le franchiseur condamné en situation tant de défaut de validité de ses contrats que d'inexécution. Le réseau serait entièrement fragilisé.

**La société venteprivée.com a tenté de se défendre en argumentant que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, conformément au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, bien avant la date de dépôt, usage qui lui a permis de détenir 90 % des parts de son marché.**

**Le tribunal a estimé d'une part en effet que la société venteprivée.com entretient une confusion sur la notoriété de son site Internet, l'usage du nom de domaine, la notoriété de ses autres marques, toutes figuratives et déposées en couleur, et la marque verbale, et d'autre part que la notoriété de celle-ci n'est pas démontrée à l'instance.**

**Une leçon pour tout déposant de marque, a fortiori pour tout franchiseur**

**Il est donc jugé que la société venteprivée.com n'était pas fondée à s'approprier à titre de marque verbale le terme générique de vente privée, dès lors qu'elle ne démontre pas que la partie nominale de la marque permet au consommateur de distinguer son service des services de vente privée de ses concurrents.**

**La demande en nullité ne visait pas les autres marques venteprivée.com, qui ont toutes été déposées à titre figuratif et en couleurs. Ces marques ont en effet un caractère distinctif du fait du logo, de l'image et des couleurs qui lui sont associés, quand bien même le terme qu'ils illustrent est déceptif.**

**Cet arrêt est une leçon à retenir pour tout déposant de marque et a fortiori pour tout franchiseur : bien longtemps après l'enregistrement d'une marque, un tiers y ayant intérêt peut toujours demander la nullité d'une marque si elle n'est pas distinctive, mais descriptive du produit ou service visé par le dépôt. L'usage du dépôt figuratif est une précaution à prendre tôt pour les marques dont le caractère distinctif pourrait être sujet à critiques. A bon entendeur.**