

**TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère Ch.**

**Jugement du 3 décembre 2015**

**Vente-privee.com c/  
M. J-J. N., JKC Finance**

---

**Sources :**

**Références de publication :**

- <http://www.legalis.net>

---

**La décision :**

**EXPOSE DU LITIGE**

La société Vente-privee.com, constituée depuis le 30 janvier 2001, exerce une activité de ventes événementielles de produits de différentes marques à des prix attractifs depuis son site Internet [www.vente-privee.com](http://www.vente-privee.com) et accessibles sur invitation adressée à ses membres.

Elle a adopté le signe “vente-privée” à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et marques. Elle dispose notamment des marques suivantes :

• **la marque semi-figurative française**



déposée depuis le 23 novembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41

• **la marque semi-figurative française**



déposée depuis le 14 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 04/3.318.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41,

• **la marque communautaire semi-figurative**



déposée le 18 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 04/4.079.554 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41.



Elle a réservé le nom de domaine « cecilederostand.com » le 22 janvier 2004, lequel dirige vers son site Internet [www.vente-privee.com](http://www.vente-privee.com).

Elle prétend que parmi les signes distinctifs dont elle serait titulaire, figure également le signe “Cécile de Rostand”, intimement lié à la société Vente-privee.com et à son site Internet, et dont elle fait usage à titre de marque notoire non enregistrée, de nom commercial et de nom de domaine.

Elle soutient également être titulaire de droits d’auteur sur le personnage de Cécile de Rostand, sur son nom ainsi que sur le titre des rubriques de son site Internet, de son blog qu’elle a animé entre le 7 avril 2005 et septembre 2011, et de son forum de discussions qu’elle anime depuis septembre 2011. Elle précise que Cécile de Rostand est une égérie virtuelle créée par son service marketing, occupant officiellement la fonction de “responsable de clients au sein de la société Vente-privée.com”, qui incarne et anime son site Internet Vente-privee.com depuis 2003 et personnifie la société Vente-privee.com auprès des internautes francophones.

Elle indique avoir découvert que M. J-J. N., avait, quelques semaines après avoir effectué un premier achat sur le site internet [www.vente-privee.com](http://www.vente-privee.com), procédé en son nom personnel au dépôt auprès de l’INPI, de la marque verbale française Cécile de Rostand enregistrée sous le n°10/3.744.661 (ci-après la marque litigieuse) le 8 juin 2010 pour désigner les produits et services des classes suivantes :

- « classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
- classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ;
- classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements »,

et que le même jour, M. J-J. N. avait réservé le nom de domaine “cecilederostand.fr” au nom de la société JKC Finance dont il est le gérant et qui exerce une activité de prestations de services de conseil et d’assistance dans tous les domaines administratif, fiscal, comptable et financier.

Estimant que ces dépôts avaient été effectués en violation de ses droits et intérêts antérieurs, la société Vente-privee.com. a vainement adressé des lettres de mise en demeure les 14 et 27 mars 2012 à M. J-J. N. et la société JKC Finance aux fins d’obtenir le transfert immédiat de la marque et du nom de domaine litigieux entre les mains de la société Vente-privee.com.

C’est dans ces circonstances que la société Vente-privée.com a fait assigner M. J-J. N. et la société JKC Finance devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 28 octobre 2013.

Dans ses écritures régularisées le 18 juillet 2014, elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883, des

articles L.711-4, L.712-1 et suivants et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et de l'adage "*fraus omnia corrumpit*", de :

In limine litis,

- Constater l'absence d'intérêt à agir de M. J-J. N. et de la société JKC Finance quant à leur demande reconventionnelle de déchéance des droits de la société Venteprivee.com sur ses marques semi-figuratives françaises n°05/3.393.310 et n°04/3.318.310, ainsi que la marque communautaire semi-figurative n°04/4.079.554 et les déclarer irrecevables en cette demande,

A titre liminaire,

- Constater que la société Vente-privee.com a fait usage depuis 2003 et jusqu'à ce jour de la dénomination Cécile de Rostand à titre de nom commercial et du nom de domaine cecilederostand.com,

- Constater la notoriété des signes distinctifs suivants de la société Vente-privee.com :

- la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
- la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
- la marque communautaire semi-figurative enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41 ;
- la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne Vente-privee.com et le nom de domaine "vente-privee.com" ;
- la marque notoire non enregistrée Cécile de Rostand, le nom commercial Cécile de Rostand et le nom de domaine cecilederostand.com,

- Constater que la société Vente-privee.com est titulaire de droits d'auteur sur le personnage de Cécile de Rostand, sur le nom Cécile de Rostand, ainsi que sur les titres Le Blog de Cécile de Rostand et Le billet de Cécile de Rostand du fait de leur caractère original,

A titre principal,

- Constater que la marque n°10/3.744.661 "Cécile de Rostand" et le nom de domaine cecilederostand.fr sont identiques au nom commercial, à la marque notoire non enregistrée Cécile de Rostand et au nom de domaine cecilederostand.com antérieurs de la société Venteprivee.com,

- Constater que la marque n°10/3.744.661 est enregistrée pour des produits similaires, à tout le moins connexes, de ceux pour lesquels sont protégés le nom commercial, la marque notoire non enregistrée Cécile de Rostand et le nom de domaine cecilederostand.com,

- Constater que la marque n°10/3.744.661 porte atteinte aux droits d'auteur de la société Venteprivee.com sur le personnage de Cécile de Rostand et sur le nom de Cécile de Rostand,

- Constater l'intention frauduleuse caractérisée de M. J-J. N. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société JKC Finance,

- Constater la volonté de nuire caractérisée de M. J-J. N. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société JKC Finance,

En conséquence,

- Constater la connaissance par M. J-J. N. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société JKC Finance des droits antérieurs de la société Vente-privee.com sur le signe distinctif Cécile de Rostand,

- Constater que l'enregistrement de la marque Cécile de Rostand n°10/3.744.661 enregistrée le 28 juin 2010 a été effectuée par M. J-J. N. de manière frauduleuse,

- Constater que l'enregistrement du nom de domaine « cecilederostand.fr » réservé le 28 juin 2010 au nom de la société JKC Finance a été effectué de manière frauduleuse,

- Juger que par ces agissements, M. J-J. N. et la société JKC Finance ont porté atteinte à la marque notoire non enregistrée Cécile de Rostand, au nom commercial Cécile de Rostand, au nom de domaine cecilederostand.com et aux droits d'auteurs de la société Vente-privee.com,

A titre subsidiaire,

- Juger que M. J-J. N. et la société JKC Finance ont commis des agissements parasitaires et/ou une faute engageant leur responsabilité,

En tout état de cause,

- Débouter M. J-J. N. et la société JKC Finances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- Prononcer la nullité de la marque Cécile de Rostand n°10/3.744.661 enregistrée le 28 juin 2010,

- Autoriser la société Vente-privee.com à notifier le jugement à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- Ordonner la radiation du nom de domaine cecilederostand.fr réservé le 18 juin 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Autoriser la société Vente-privee.com à notifier le jugement à intervenir entre les mains de l'Unité d'enregistrement du nom de domaine cecilederostand.com,

- Condamner M. J-J. N. et la société JKC Finance in solidum à verser à la société Vente-privee.com la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Condamner M. J-J. N. et la société JKC Finance in solidum au paiement des frais de constats réalisés et dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Vente-privee.com la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 31 mars 2014, M. J-J. N. et la société JKC Finance, se fondant sur les dispositions l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, demandent au tribunal de :

- Prononcer la déchéance des droits de la société Vente-privée.com :  
- à compter du 15 octobre 2009 sur sa marque française n° 04/3 318 310,

- à compter du 19 octobre 2009 sur sa marque française n° 4 079 554,
- à compter du 24 novembre 2010 sur sa marque française n° 05/3 393 310,
  - Dire que la décision à intervenir sera transmise par le greffe à l'INPI aux fins d'inscriptions au Registre National des Marques,
  - Débouter la société Vente-privée.com de ses demandes,
  - Condamner la société Vente-privée.com à payer à la société JKC Finance la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
  - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

## DISCUSSION

### **Sur la déchéance des marques de la société Vente-privée.com :**

M. J-J. N. et la société JKC Finance prétendent que la société Vente-privée.com, consciente qu'elle n'est titulaire d'aucun droit privatif valablement opposable sur le signe Cécile de Rostand, fonde l'essentiel de son argumentation sur la notoriété du signe vente-privée en faisant valoir les trois marques vente-privée déposées par ses soins les 14 octobre 2009, 18 octobre 2009 et 23 novembre 2010. Soutenant que la société Vente-privée.com ne justifie pas de l'exploitation de ces marques pour les produits et services qu'elles désignent, ils sollicitent, à titre reconventionnel et sur le fondement des dispositions de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le prononcé de la déchéance des droits de la société Vente-privée.com :

“- à compter du 15 octobre 2009 sur sa marque française n° 04/3 318 310,  
- à compter du 19 octobre 2009 sur sa marque française n° 4 079 554,  
- à compter du 24 novembre 2010 sur sa marque française n° 05/3 393 310" (sic).

La société Vente-privée.com soulève l'absence d'intérêt à agir des défendeurs. Elle soutient que l'action en déchéance partielle ou totale de la marque ne peut être soulevée à titre reconventionnel que dans le cadre d'une action en contrefaçon et fait observer qu'elle ne forme aucune demande au titre de la contrefaçon de ses marques mais se borne à invoquer le signe distinctif Vente-privée.com en particulier sa notoriété, afin de démontrer la corrélation de son exploitation intensive avec le signe distinctif Cécile de Rostand.

Selon l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, *“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

(...)

*La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.(...)”.*

Ont intérêt à agir les titulaires de marques identiques ou voisines, antérieures ou postérieures à celles dont il est demandé la déchéance.

Le constat de l'identité de l'activité commerciale exercée par deux sociétés et de leur situation de concurrence suffit à caractériser l'intérêt d'une société à agir en déchéance des droits de l'autre société sur sa marque, laquelle constitue une entrave à l'exploitation, en France, de son activité économique.

La société Vente-privée.com revendique des droits antérieurs au dépôt de la marque litigieuse Cécile de Rostand en faisant valoir qu'elle exploite le signe Cécile de Rostand et qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le personnage Cécile de Rostand. Elle prétend que le signe Cécile de Rostand est distinctif et intimement lié à la société Vente-privée.com et à son site internet, puisqu'il est notamment étroitement exploité en lien avec le signe distinctif Vente-privée.com. Pour autant, elle fonde ses demandes sur le seul signe Cécile de Rostand et non pas les signes déposés à titre de marque vente-privée.com.

M. J-J. N. et la société JKC Finance ont respectivement déposé la marque verbale française Cécile de Rostand n°10/3.744.661 et le nom de domaine cecilederostand.fr. Ils n'exploitent pas de signes identiques ou similaires aux signes déposés vente-privée.com.

Ils n'allèguent ni ne justifient que les signes déposés Vente-privée.com. constituent une entrave à l'exercice de leur activité économique et notamment à l'exploitation de la marque et du nom de domaines déposés par leurs soins.

Ils ne justifient dès lors pas d'un intérêt à agir en déchéance des signes déposés vente-privée.com.

Ils sont par conséquent irrecevables à agir sur ce fondement.

#### **Sur les antériorités :**

La société Vente-privée.com soutient que le dépôt de la marque litigieuse constitue une atteinte au signe distinctif antérieur Cécile de Rostand, dont elle fait usage à titre de marque notoire non enregistrée, de nom commercial et de nom de domaine, mais également à ses droits d'auteur.

#### **Sur la marque notoire Cécile de Rostand :**

La société Vente-privée.com argue d'une antériorité constituée de l'usage notoire de la marque Cécile de Rostand.

Selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, *"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle"*.

L'article 6 bis de la Convention de Paris dispose que :

*"Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci"*.

Celui qui invoque l'article 6 bis de la Convention de Paris doit établir qu'il a utilisé le signe de manière publique, non équivoque, non précaire et continue.

La société Vente-privée.com prétend que la notoriété du signe distinctif Cécile de Rostand a été consacrée par une décision de l'OMPI du 22 janvier 2013.



Elle soutient que la notoriété du signe distinctif Cécile de Rostand a été acquise corrélativement à la notoriété de la société Vente-privée.com, de son site internet et de son signe distinctif venteprivee.com auxquels il est étroitement lié, étant exploité en lien avec le signe distinctif venteprivee.com.

Elle fait valoir que le personnage Cécile de Rostand, occupant officiellement la fonction de responsable clients au sein de la société Vente-privee.com est devenue une composante emblématique, essentielle et indissociable de l'image et de l'identité de cette société. Elle ajoute que depuis le 30 septembre 2003, les courriers électroniques adressés quotidiennement et de manière automatique par la société Vente-privee.com à ses membres francophones sont signés et expédiés par Cécile de Rostand à partir de l'adresse de courrier électronique cdrostand@venteprivee.com.

Les défendeurs contestent l'usage du signe Cécile de Rostand à titre de marque notoire antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, le 8 juin 2010.

Ils font observer avec pertinence que la décision de l'OMPI, qui n'a pas de caractère judiciaire, mentionne que la personnalité commerciale de Mme de Rostand était notoire en France le 29 mars 2012, et non pas antérieurement au 8 juin 2010.

Ils contestent l'usage allégué du signe Cécile de Rostand en signature d'envois quotidiens de courriers électroniques aux membres francophones de la société Vente-privée.com et font valoir l'absence de justification de l'envoi d'un courrier de ce type à M. J-J. N. avant le 8 juin 2010.

Ils soulignent qu'il n'est pas démontré que M. J-J. N. connaissait, avant de procéder à l'enregistrement litigieux, l'usage du signe Cécile de Rostand pour animer un blog entre avril 2005 et septembre 2011 ainsi que la campagne de communication "Avez-vous vu Cécile" lancée par la société Vente-privée.com en 2007.

La société Vente-privée.com produit copies de nombreux courriels électroniques envoyés à ses membres depuis l'adresse cderostand@venteprivee.com notamment aux fins de les informer des prochaines ventes. Les cinq courriels antérieurs au dépôt litigieux, datés des 30 septembre 2003, 2, 7, 9 et 10 octobre 2003, sont signés Cécile de Rostand ou encore Cécile de Rostand, Responsable des Relations Membres.

Elle justifie également de la publication d'articles antérieurs au dépôt litigieux et consacrés à Cécile de Rostand, notamment :

- un blog publié le 9 décembre 2005 sur le site [queensophie.canalblog.com](http://queensophie.canalblog.com), sous-titré "Tu m'énerves Cécile !" consacré à "Cécile de Rostand, l'énigmatique et fantomatique responsable du site vente-privée.com" et commentant le blog tenu par celle-ci ainsi que les réponses adressées par ses soins aux réclamations des clients, et reproduisant les commentaires des lecteurs à propos du choix de Cécile de Rostand,
- un article paru le 30 juin 2007 sur le site [www.marketing-digital.fr](http://www.marketing-digital.fr), commentant le "buzz" créé par le site Vente-privée.com qui a fait l'objet d'un site dédié "avezvousvucecile.com" diffusé sur Internet, et dont la vidéo a été visionnée par 50.000 personnes environ sur youtube, et publiant les commentaires des internautes,
- un blog paru le 27 octobre 2007 sur le site [Textegais.com](http://Textegais.com) sous le titre "J'adore Cécile de Rostand" commentant les réponses automatiques adressées par celle-ci aux réclamations des clients de la société Vente-privée.com,

- un article paru le 6 avril 2008 sur le site shoppingactu.com précisant que Cécile de Rostand est une personne virtuelle qui a vocation à tisser un lien familial avec l'internaute auquel elle envoie personnellement des invitations, qui parle du site à travers son blog Cécile de Rostand et qui a fait l'objet d'un "buzz" durant l'été 2007, la société Vente-privée.com ayant lancé un jeu "Avez-vous vu Cécile" afin de s'assurer de l'intérêt des internautes pour elle durant leurs vacances,

- un blog publié en 2009 sur le site vente-privée.com précisant que le 18 juin 2007, le site a annoncé la disparition de Cécile de Rostand et lancé une enquête sur celle-ci ; que "18 épisodes plus tard et quelques 20.000 visionnages par vidéo, c'est le scoop : ils ont enfin retrouvé Cécile dans un bar de Paris. Cette dernière vidéo a été diffusée fin août",

- un article publié le 28 avril 2008 sur un forum Shopping du site spartoo(illisible) intitulé "cderostand-cecile de rostand de vente privée.com" précisant qu'il s'agit d'une personne virtuelle qui a vocation à tisser un lien familial avec l'internaute auquel elle envoie personnellement des invitations et parle du site à travers son blog Cécile de Rostand,

- une page extraite du site vente-privée.com intitulée "Tout sur Vente Privée, CdeRostand et CdRostand" précisant que Cécile de Rostand est une personne virtuelle qui a pour but de tisser un lien familial avec l'utilisateur de Vente-Privée.com, qui envoie des propositions pour des ventes privées et qui parle du site depuis son blog, ainsi que les commentaires accompagnant ce propos et publiés à compter du 8 juin 2009,

- un blog publié le 1er mai 2009 sur le site paperblog.fr mentionnant le blog tenu par Cécile de Rostand sur le site de vente-privée.com à compter de 2005,

- un article publié le 10 février 2010 sur le site internet privea.fr intitulé "Mais qui est Cécile de Rostand ?", lequel précise "Vous recevez des mails de Cécile de Rostand (alias cderostand@vente.privee.com) elle vous invite à ses ventes privées, elle tient son blog que vous consultez et sur lequel elle tisse avec vous une relation d'amitié",

- un blog "webmarketing, référencement, actus web et buzz" publié le 23 avril 2010 sur le blog karinelae.blogspot.fr précisant : "j'ai pu constater que les internautes sont plus réactifs à un expéditeur personnifié, explicite et clairement identifiable ce qui permet d'humaniser la relation Cécile de Rostand de Vente-Privée, Cerise de Groupama, Matt de Marmara".

Il est en outre versé aux débats une attestation de M. B., directeur financier de la société Vente-privée.com, datée du 24 juillet 2013 précisant que "les dépenses engendrées plus spécifiquement pour les projets relatifs au blog et au forum Vente-privée.com ont totalisé tout au long de ces dernières années un investissement d'une centaine de jours-hommes, le recrutement d'un salarié à temps plein pour animer sous le nom de Cécile de Rostand les différents espaces communautaires de Vente-privée.com ainsi que le recours à des prestations extérieures".

M. J. Z., directeur marketing de la société Vente-privée.com, atteste pour sa part que les annonces des différentes ventes sont regroupées par période calendaire et donnent systématiquement lieu à un envoi quotidien d'une invitation aux membres par Cécile de Rostand depuis l'adresse de courrier électronique cderostand@venteprivee.com. Il indique que le nombre de membres inscrits sur le site



internet français de Vente-privée.com était de 5.823.104 en 2008, de 7.265.940 en 2009 et 8.804.552 en 2010. Il précise que le blog de Vente-privée.com a été lancé le 7 avril 2005 et que, jusqu'à sa clôture, il a toujours été animé par Cécile de Rostand et a comptabilisé 425.697 visiteurs.

Les défendeurs sont mal fondés à contester la validité de cette attestation aux motifs que M. Z. "atteste qu'en 2010 le nombre des membres inscrits sur le site français de son employeur (8.789.501) serait supérieur au nombre de membres inscrits (8.744.589)" et "qu'on peut douter de l'authenticité des chiffres apportés par le salarié de Vente-privée.com", alors que de tels chiffres ne sont pas visés dans l'attestation contestée, qu'au demeurant celle-ci est conforme aux formalités prévues à l'article 202 du code de procédure civile et que les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à douter de la fiabilité des éléments rapportés dans cette attestation.

Enfin, le site vente-privée.com a été classé le premier vendeur de vin sur Internet en 2007, le troisième site web français vendant le plus de vêtements et le sixième site internet vendant le plus de produits dans le domaine de la maison en 2009.

Il apparaît de l'ensemble des pièces versées aux débats par la société demanderesse que le nom Cécile de Rostand, qui désigne un personnage virtuel de la société Vente-privée.com, est largement connu par la communauté des internautes francophones qui utilisent ce site amplement visité.

Toutefois, la société Vente-privée.com qui invoque les dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris précitée au titre de sa marque notoire non enregistrée n'identifie pas clairement les produits et/ou services que le nom de Cécile de Rostand servirait à distinguer. Or, il ressort des éléments fournis que l'usage qui est fait de ce nom est plutôt un usage pour distinguer un personnage de la société appartenant au service marketing pour humaniser la relation clients selon les dires de la société Vente-privée.com et non comme un signe permettant au public d'identifier l'origine de produits et services offerts par la demanderesse.

Aussi, la société Vente-privée.com échoue-t-elle à caractériser qu'elle a acquis des droits sur le signe Cécile de Rostand à titre de marque notoire non enregistrée. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.

#### **Sur le nom commercial Cécile de Rostand :**

La société Vente-privée.com soutient que Cécile de Rostand constitue un de ses noms commerciaux quand bien même celui-ci n'apparaît pas en tant que nom commercial sur son extrait K-bis. Elle précise qu'elle exploite ce nom commercial depuis le 30 septembre 2003, date du premier envoi du courrier électronique d'invitation adressé aux membres de la société Venteprivée.com et signé par Cécile de Rostand, de manière effective, publique et continue sur l'ensemble du territoire national.

Les défendeurs rétorquent que la société Vente-privée "ne justifie pas de l'usage du signe en cause à titre de nom commercial, c'est-à-dire à titre d'appellation sous laquelle elle exerce son commerce", sans davantage de développements.

Selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, "*Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteintes à des droits antérieurs et notamment :*

(...)

*c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public."*

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle l'entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle. Le droit au nom commercial s'acquiert par le premier usage public. A partir de cette date, ce signe distinctif a une priorité d'usage sur une marque sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une publication au registre du commerce ou même que le déposant de la marque en a eu personnellement connaissance.

Il n'est pas nécessaire que le nom commercial soit connu du public mais il doit être établi que le titulaire du signe exerce son activité sur l'ensemble du territoire.

Les courriers électroniques de confirmation d'inscription ou de commandes, d'annonce de ventes, ou de réponse à des membres du site, expédiés automatiquement depuis le 30 septembre 2003 par courrier électronique, sont adressées par Cécile de Rostand depuis l'adresse [cderostand@vente.privee.com](mailto:cderostand@vente.privee.com).

Entre le 7 avril 2005 et septembre 2011, Cécile de Rostand a par ailleurs animé "Le blog de Cécile", accessible aux internautes depuis le site francophone de la société Vente-privée.com et consulté par 425.697 visiteurs.

Il est également versé aux débats un extrait du compte Twitter du site de vente-privée.com, précisant "le fil Twitter officiel de vente-privée. Une question ? Cécile de Rostand vous répond" et faisant référence à une inscription en avril 2009. M. Z. atteste que Cécile de Rostand a animé ledit compte jusque fin novembre 2012, lequel comprenait 3.901 abonnés.

Il est ainsi démontré l'usage du signe Cécile de Rostand en tant que dénomination sous laquelle la société Vente-privée.com désigne l'entreprise qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle.

La société Vente-privée justifie par ailleurs la répartition géographique de ses membres à compter de 2007 sur l'ensemble du territoire français.

L'envoi automatique et massif de courriels, à compter du 30 septembre 2003, auprès du très grand nombre de membres francophones de la société Vente-privée.com et l'ampleur de la consultation des forum de discussion et du compte Twitter animés par Cécile de Rostand, portant sur l'ensemble du territoire national, établissent l'exploitation de ce signe à titre de nom commercial sur l'ensemble du territoire français.

Un nom commercial constitue une antériorité à la condition que les signes en cause produisent la même impression d'ensemble susceptible d'entraîner une confusion. Il suffit que le risque de confusion existe dans la zone d'activité du titulaire du droit antérieur.

La société Vente-privée.com fait valoir que la marque litigieuse reproduit à l'identique le nom commercial Cécile de Rostand de sorte que le risque de confusion avec celui-ci est élevé, le signe distinctif antérieur Cécile de Rostand présentant un pouvoir attractif fort en raison de sa connaissance sur le marché.

L'objet social de la société Vente-privée.com est défini dans l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés comme étant l'achat, vente en France et à l'étranger de produits de consommation et d'équipements par tous moyens et en particulier par les outils et moyens de commerce électronique.

La marque litigieuse reproduisant à l'identique le nom commercial Cécile de Rostand employé auprès de la clientèle de vente en ligne de produits de consommation et d'équipements, et les services visés au dépôt recoupant la zone d'activité de la société Vente-privée.com, il existe un risque de confusion.

Il est par conséquent justifié de l'atteinte au nom commercial Cécile de Rostand antérieur par le dépôt de la marque litigieuse.

**Sur le nom de domaine Cécile de Rostand :**

La société Vente-privée.com se prévaut de l'usage antérieur du signe Cécile de Rostand en tant que nom de domaine.

Les défendeurs soutiennent pour leur part que l'acte d'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas créateur de droit ni d'obligations, que la requérante ne justifie pas de l'usage du nom de domaine revendiqué avant le 8 juin 2010, lequel serait, de l'aveu de la société Vente-privée.com, limité à un renvoi vers le site de vente en ligne vente-privée.com. Ils ajoutent que la marque de M. N. ne désigne pas de services identiques ou similaires aux services proposés par la demanderesse sous ce nom de domaine.

La liste énumérée à l'article L.711-4 du code de la propriété n'est pas exhaustive. Peut être considéré comme une antériorité l'usage du signe à titre de nom de domaine.

Pour valablement empêcher le dépôt d'une marque, le titulaire doit établir ses droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que celui-ci peut entraîner vis à vis du public.

La société Vente-privée.com justifie avoir réservé le nom de domaine cecilederostand.com le 22 janvier 2004. Elle produit des captures d'écran justifiant de l'exploitation effective de ce nom de domaine entre mars 2004 et mai 2014, lequel renvoie au site internet [www.vente-privée.com](http://www.vente-privée.com) de la société Vente-privée.com.

La marque déposée imitant le nom de domaine, en ce qu'elle reproduit les mêmes termes, dans un même ordre mais en les distinguant les uns des autres par des espaces, et visant des services similaires à ceux pour lesquels le nom de domaine est exploité, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en cause.

Le dépôt de la marque litigieuse porte par conséquent atteinte à l'usage antérieur du signe Cécile de Rostand en tant que nom de domaine.

**Sur les droits d'auteur :**

La société Vente-privée.com revendique également des droits d'auteur antérieurs au dépôt de la marque litigieuse. Elle fait valoir que ledit dépôt porte atteinte au personnage original Cécile de Rostand et au nom patronymique original Cécile de Rostand.

Selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, "*Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :*

(...)

*e) aux droits d'auteur".*

La société Vente-privée.com soutient que Cécile de Rostand est une égérie virtuelle et imaginaire, une habile invention de son service marketing qui, depuis 2003, incarne et anime son site internet, et est utilisée de manière récurrente dans ses campagnes d'e-mailing pour maintenir la désirabilité des envois de courriers électroniques et d'humaniser la communication d'entreprise.

La société Vente-privée.com établit l'envoi de courriels à ses membres à compter du 30 septembre 2003, signés Cécile de Rostand, en lien avec la commercialisation de produits de vente en ligne sur son site internet [www.vente-privée.com](http://www.vente-privée.com). Elle démontre

également que Cécile de Rostand animait le “blog de Cécile de Rostand” entre le 7 avril 2005 et septembre 2011 pour promouvoir son activité.

En l’absence de revendication de personnes physiques, la divulgation de l’oeuvre revendiquée sous le nom de la société Vente-privée.com fait présumer qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur celle-ci.

La requérante prétend que le personnage de Cécile de Rostand ainsi que son nom, créés de toute pièce par ses soins, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Elle explique qu’elle a créé :

- l’apparence du personnage de Cécile de Rostand, incarné sous les traits d’une jeune et jolie femme brune, laquelle illustre le blog et le forum de discussion Cécile de Rostand,

- le caractère de cette jeune femme, empreint d’une certaine “épaisseur humaine” notamment au regard de son style d’écriture,

- son nom, inspiré des patronymes du dramaturge Edmond Rostand et de l’écrivain Jean Rostand auxquels elle a ajouté la particule “de”, contribuant à la rareté du patronyme et créant un décalage entre l’époque surannée évoquée par une particule nobiliaire et le caractère avant-gardiste de la société Vente-privée.com qui a créé les ventes événementielles en ligne et est le premier opérateur d’un site internet à avoir utilisé un personnage pour humaniser celui-ci,

- les titres “Le blog de Cécile de Rostand” et “Le billet de Cécile” du forum de discussions de Cécile de Rostand.

Ces éléments, non contestés en défense, caractérisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

La marque litigieuse emprunte le personnage original antérieur Cécile de Rostand et reproduit à l’identique son nom original patronymique antérieur Cécile de Rostand.

Le dépôt litigieux porte par conséquent atteinte aux droits d’auteur antérieurs de la société Venteprivée.com.

#### **Sur le dépôt frauduleux de la marque litigieuse :**

La société Vente-privée.com soutient également que la marque et le nom de domaine ont été déposés en fraude de ses droits. Elle précise que le rayonnement national du signe distinctif Cécile de Rostand était établi à la date du dépôt de la marque litigieuse le 8 juin 2010, que le nom de domaine litigieux est identique au sien, que le dépôt de la marque litigieuse et la réservation du nom de domaine en cause sont intervenus des années après le premier usage du signe distinctif Cécile de Rostand en 2003 et l’enregistrement de son nom de domaine le 22 janvier 2004, que M. J-J. N., professionnel de l’Internet, membre de la société Vente-privée.com et client de son site internet depuis le 21 mai 2005, avait nécessairement connaissance des droits antérieurs de la société Vente-privée.com.

Les défendeurs prétendent pour leur part qu’il n’est pas établi que M. J-J. N. ait eu connaissance de l’usage du signe en cause avant le 8 juin 2010 ni qu’il ait eu une intention de nuire.

Selon l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, *“Si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers (...), la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice”*.

Il résulte des dispositions de l'article L.712-1 du même code que l'enregistrement n'est constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectué frauduleusement, notamment pour l'opposer et en tirer un profit illicite. Doivent être annulées en vertu de l'adage "fraus omnia corrumpit" les marques qui sont déposées dans l'intention de nuire.

Le rayonnement national de l'exploitation des signes Cécile de Rostand à usage de nom commercial et de nom de domaine, l'envoi automatique et quotidien, depuis 2003, de courriels adressés par Cécile de Rostand émanant de l'adresse [cdrostand@vente.privee.com](mailto:cdrostand@vente.privee.com) pour annoncer les prochaines ventes, l'attestation de M. Z. selon laquelle, de par son statut de membre de Vente-privée.com depuis le 21 mai 2005, M. J-J. N. a nécessairement reçu des courriers électroniques adressés par Cécile de Rostand, établissent, sans que la liste de ces éléments soit exhaustive, que M. J-J. N. et a fortiori la société JKC Finance dont il était le gérant connaissaient l'usage du signe Cécile de Rostand antérieurement aux dépôts querelés.

La marque litigieuse reproduisant le nom de domaine litigieux constitue une imitation du nom de domaine cecilederostand.com enregistré par la requérante.

En s'appropriant le signe distinctif Cécile de Rostand par le dépôt de la marque litigieuse et en réservant le nom de domaine dont il connaissait l'usage antérieur, M. J. N., qui exerce une activité similaire à celle de la société requérante via son site de vente en ligne vente.privee.com, très largement consulté des internautes français, a nécessairement entendu en tirer un profit illicite.

Le dépôt frauduleux de la marque et l'enregistrement frauduleux du nom de domaine sont par conséquent caractérisés.

#### **Sur l'annulation de la marque litigieuse et la radiation du nom de domaine litigieux :**

Selon l'article L714-3, "*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*".

Doivent en outre être annulés en vertu de l'adage "fraus omnia corrumpit" les dépôts effectués en fraude de droits antérieurs.

Au regard des développements ci-dessus, le dépôt de la marque litigieuse et l'enregistrement du nom de domaine litigieux privent illégitimement la société Vente-privée.com de l'usage du signe distinctif nécessaire à son activité.

Il convient par conséquent d'ordonner l'annulation de la marque litigieuse et la radiation du nom du domaine selon les modalités précisées au dispositif.

#### **Sur la réparation du préjudice :**

La privation du droit d'usage des signes distinctifs de la société Vente-privée.com et les circonstances frauduleuses qui ont entouré l'enregistrement de la marque et du nom de domaine litigieux lui ont nécessairement causé un préjudice.

Néanmoins, la requérante ne fait aucun développement sur l'ampleur alléguée de son préjudice, se bornant à chiffrer une demande indemnitaire.

Elle reconnaît en outre que la marque et le nom de domaine litigieux n'ont jamais été exploités. Elle produit à ce titre un constat d'huissier de justice dressé le 27 mai 2013 selon lequel le nom de domaine n'est pas disponible et a été placé "en mode parking actif".

Dans ces conditions, son préjudice sera justement réparé par la condamnation *in solidum* des défendeurs à lui payer une indemnité de 5.000 euros.

**Sur l'article 700 du code de procédure civile :**

Il serait inéquitable de laisser les frais exposés par la société Vente-privée.com à sa charge. M. J-J. N. et la société JKC France seront condamnés à lui payer une indemnité de 10.000 euros, outre les frais de constat d'huissier de justice dressés les 21 février 2012 et 27 mai 2013, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

**Sur l'exécution provisoire :**

La nature du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

**DECISION**

Le tribunal,

Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Vente-privée.com sur les marques françaises vente-privée.com,

Dit qu'en procédant à l'enregistrement de la marque verbale française Cécile de Rostand n°10/3.744.661 et en réservant le nom de domaine "cecilederostand.fr", M. J-J. N. et la société JKC Finance ont porté atteinte au nom commercial Cécile de Rostand, au nom de domaine "cecilederostand.com" et aux droits d'auteurs de la société Vente-privée.com,

Dit que la marque Cécile de Rostand n°10/3.744.661 et le nom de domaine cecilederostand.fr ont respectivement été enregistrés et réservés le 28 juin 2010 en fraude des droits de la société Venteprivée.com,

Prononce la nullité de la marque Cécile de Rostand n°10/3.744.661 enregistrée le 28 juin 2010 par M. J-J. N.,

Autorise la société Vente-privée.com à notifier la décision passée en force de chose jugée à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

Ordonne la radiation du nom de domaine cecilederostand.fr réservé le 18 juin 2010 par la société JKC Finance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Autorise la société Vente-privée.com à notifier la décision passée en force de chose jugée à l'Unité d'enregistrement du nom de domaine cecilederostand.com,

Condamne M. J-J. N. et la société JKC Finance *in solidum* à payer à la société Venteprivée.com la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. J-J. N. et la société JKC Finance à payer à la société Vente-privée.com une indemnité de 10.000 euros outre les frais de constat d'huissier de justice dressés les 21 février 2012 et 27 mai 2013, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. J-J. N. et la société JKC Finance aux dépens, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire.



(Composition du tribunal et avocats des parties)

**Le Tribunal :** Anne Beauvois (première vice-présidente), Estelle Moreau (vice-présidente), Agnès Cochet-Marcade (vice-présidente), Geneviève Cohendy, (greffier)

**Avocats :** Me Cyril Fabre, Me Jean-Christophe Guerrini