

Capsule

La nécessaire protection des entreprises cessionnaires de marques constituées de noms patronymiques

Nicolas Pelèse*

1. INTRODUCTION	645
2. CADRE JURIDIQUE	646
3. FAITS ET PROCÉDURE	646
4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES	647
5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)	648
6. COMMENTAIRE	650

© Nicolas Pelèse, 2006.

* Conseil en propriété intellectuelle, du cabinet GERMAIN & MAUREAU (Paris).

1. Introduction

En raison de leur simplicité de choix et de leur distinctivité évidente, les noms patronymiques ont été parmi les premiers signes distinctifs de l'histoire et sont, encore de nos jours, souvent privilégiés lorsqu'il s'agit de désigner une activité économique.

C'est à ce titre qu'ils ont tout naturellement été inclus dans les catégories de signes susceptibles d'être protégés comme marques.

Pour bénéficier de cette protection, les patronymes doivent, comme les autres signes, remplir les conditions classiques de validité des marques, à savoir être distinctifs, disponibles et licites.

Pour être licite, une marque doit notamment ne pas être trompeuse sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services qu'elle désigne.

Il en va de même pour les noms patronymiques.

Cependant, la vie des affaires a vite révélé les limites de l'assimilation des patronymes aux autres marques, notamment en raison de leur fonction première : celle de désigner des personnes physiques.

En effet, le dépôt d'un nom a titre de marque confère à un même signe deux rôles qui ne sont pas nécessairement compatibles : d'une part, celui de désigner une personne physique et, d'autre part, celui de désigner des produits ou services.

Dès lors, s'est posée la question des prérogatives du porteur d'un nom patronymique lorsque ce patronyme fait également l'objet d'une protection au titre du droit des marques.

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 30 mars 2006¹ concerne précisément l'hypothèse selon laquelle le titulaire d'un nom patronymique déposé comme marque se retrouve dépossédé de celle-ci à la suite de cessions successives.

2. Cadre juridique

Aux termes du paragraphe 3(1) de la directive 89/104 :

Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : [...]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; [...]

Aux termes du paragraphe 12(2) de la même directive :

le titulaire d'une marque peut [...] être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque : [...]

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

3. Faits et procédure

La présente affaire trouve son origine au Royaume-Uni.

En 1996, M^{me} Emanuel, styliste renommée dans le domaine de la mode nuptiale, crée en association avec la société Hamlet International Plc une société dénommée Elizabeth Emanuel Plc, afin de développer son activité.

Lors de la création de cette société, M^{me} Emanuel cède à la nouvelle entité son activité de création et de commercialisation de vêtements, ainsi que l'ensemble des actifs de son entreprise, parmi lesquels sa clientèle et la marque « Elizabeth Emanuel » (en lettres minuscules), qui sera enregistrée en 1997.

1. CJCE *Aff.* C-259/04, 30 mars 2006, *Elizabeth Florence Emanuel*.

À son tour, en septembre 1997, la société Elizabeth Emanuel Plc cède son fonds de commerce, sa clientèle et la marque « Elizabeth Emanuel » à la société Frostprint, Ltd. qui change immédiatement de dénomination sociale pour adopter celle de Elizabeth Emanuel International, Ltd.

En novembre 1997, Elizabeth Emanuel International Ltd. cède la marque « Elizabeth Emanuel » à une société dénommée Oakridge Trading, Ltd., laquelle dépose, par ailleurs, une nouvelle demande d'enregistrement de la marque « ELIZABETH EMANUEL » (en lettres majuscules).

Le 7 janvier 1999, M^{me} Emanuel forme opposition à l'enregistrement de cette dernière, et le 9 septembre de la même année, introduit une requête en déchéance des droits de la société Oakridge Trading, Ltd. sur la marque antérieure « Elizabeth Emanuel » qu'elle avait initialement déposée.

Par une décision du 17 octobre 2002, l'agent d'audience, saisi en première instance des actions en opposition et en déchéance, rejette les prétentions de M^{me} Emanuel.

Il considère que, s'il existe effectivement un risque de tromperie du public en raison de la dissociation des marques « Elizabeth Emanuel » et « ELIZABETH EMANUEL » de la personne de M^{me} Emanuel, cela est la conséquence inévitable de la cession d'une entreprise et d'une clientèle précédemment exploitées sous le nom de leur propriétaire originaire.

Devant les difficultés mises en lumière par cette affaire, les juridictions britanniques saisies d'un recours par la société Continental Shelf, Ltd., devenue entre-temps cessionnaire des marques « Elizabeth Emanuel » et « ELIZABETH EMANUEL », décident de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles.

4. Questions préjudicielles

La juridiction d'appel britannique pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes deux séries de questions préjudicielles qui sont, en substance, les suivantes :

- Quelles sont les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle serait de nature à trom-

per le public, au sens de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104, lorsque la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus ?

- Quelles sont les conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits au motif que cette marque induirait le public en erreur, au sens de l'alinéa 12(2) b) de la directive 89/104, quand la clientèle attachée à ladite marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus et que cette marque correspond au nom du créateur et premier fabricant desdits produits ?

5. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

La CJCE est appelée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée à l'enregistrement, ou son titulaire se voir déchu de ses droits sur celle-ci, au motif qu'elle serait de nature à induire le public en erreur quant à l'origine des produits, lorsque la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant lesdits produits, et que la marque correspond au nom de leur créateur et premier fabricant.

Outre les arguments des parties en présence, l'un des éléments ayant probablement influencé la CJCE est l'interprétation faite par le gouvernement du Royaume-Uni de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104.

Selon les autorités britanniques, l'adoption de cet article aurait eu pour seul but d'empêcher l'enregistrement de marques qui trompent le public, non sur *l'origine* des produits et services concernés, mais sur les *caractéristiques* des produits eux-mêmes.

Dans sa décision, la CJCE rappelle que la fonction essentielle d'une marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service couvert par la marque, en lui permettant de distinguer ceux-ci des produits ayant une autre provenance.

Ainsi, la marque doit constituer la garantie pour le consommateur que l'ensemble des produits ou services qu'elle désigne ont

été fabriqués ou distribués sous le contrôle d'une entité unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité².

La CJCE rappelle également que les marques composées d'un patronyme sont soumises aux règles communes à l'ensemble des marques, et ne bénéficient pas d'un traitement particulier ou de règles spécifiques³.

La Cour rappelle enfin que l'application de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104 et que le refus d'enregistrement d'une marque au motif qu'elle serait trompeuse supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une *tromperie effective* ou d'un risque suffisamment grave de tromperie pour le consommateur⁴.

Or, en l'espèce, la CJCE considère que si le consommateur moyen peut être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque « ELIZABETH EMANUEL » en imaginant que la requérante a participé à la création de ce vêtement, il n'en demeure pas moins que la société qui commercialise des vêtements sous cette marque demeure garante des caractéristiques et qualité de ceux-ci.

En d'autres termes, ce n'est pas parce que M^{me} Emanuel n'intervient plus dans le processus de création des produits portant la marque « ELIZABETH EMANUEL » que la qualité de ceux-ci s'en trouve diminuée.

En conséquence, la CJCE estime que l'emploi de la marque « ELIZABETH EMANUEL » par une entreprise qui n'aurait aucun lien avec la personne de M^{me} Emanuel n'est pas, en soi, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des marchandises qu'elle désigne.

Dans ces conditions, la Cour en conclut qu'un tel usage ne s'apparente pas à une tromperie effective du consommateur et que l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.

Elle précise également que même si le titulaire de la marque « ELIZABETH EMANUEL » présentait celle-ci de telle sorte que le consommateur croit que M^{me} Emanuel est toujours la créatrice des

2. CJCE 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*.

3. CJCE 16 septembre 2004, C-404/02, *Nichols*.

4. CJCE 4 mars 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del fromaggio Gorgonzola*.

produits portant ladite marque, il s'agirait certes d'actes de tromperie, mais que ceux-ci ne pourraient être analysés en une tromperie au sens de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104. La validité de la marque ne s'en trouverait donc pas affectée.

Dans son arrêt du 30 mars 2006, la CJCE répond donc à la première série de questions qu'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits revêtus de celle-ci ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle induirait le public en erreur au sens de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits marqués.

La Cour, transposant son raisonnement à la deuxième série de questions, répond à cette dernière que le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits revêtus de celle-ci ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur au sens de l'alinéa 3(1) g) de la directive 89/104, notamment lorsque la clientèle attachée à ladite marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits marqués.

6. Commentaire

Deux considérations opposées sous-tendent la jurisprudence relative aux marques constituées de noms patronymiques.

La première est la nécessaire protection du titulaire du nom patronymique, ce dernier constituant un droit de la personnalité de nature extrapatrimoniale qui devrait, en principe, être protégé contre toute atteinte.

La seconde est la sécurité des sociétés cessionnaires de marques constituées de noms patronymiques, dans la mesure où le nom déposé à titre de marque peut avoir acquis une valeur patrimoniale très importante, et son emploi conditionner la survie même d'une entreprise.

La jurisprudence en la matière est un ajustement constant entre ces deux facettes des marques constituées de patronymes et, partant, entre les intérêts du porteur du nom et la sécurité économique des entreprises cessionnaires de telles marques.

En l'espèce, la CJCE privilégie la notion de sécurité économique, considérant que le porteur d'un nom patronymique qui a cédé sa marque éponyme à une société tierce ne peut ni s'opposer au dépôt par le cessionnaire d'une nouvelle demande d'enregistrement reprenant ce nom, ni demander la déchéance des droits du cessionnaire sur la marque cédée au motif qu'elle serait devenue trompeuse à l'égard des consommateurs.

Cet arrêt s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle actuelle qui semble se ranger du côté de la sécurité économique et tend à protéger davantage les sociétés cessionnaires de marques constituées par des noms patronymiques face aux réclamations des porteurs de ces noms.

C'est également la position retenue, en France, par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 31 janvier 2006⁵, a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait prononcé la déchéance des droits de la société Inès de la Fressange sur ses marques constituées du patronyme de « INES DE LA FRESSANGE », au motif qu'elles étaient devenues « déceptives ».

Dans cette affaire similaire au cas d'espèce, M^{me} de la Fressange avait cédé ses marques « INES DE LA FRESSANGE » à une société éponyme, dont elle avait assuré un temps la direction artistique, avant d'être licenciée.

La société Inès de la Fressange poursuivant l'exploitation des marques composées du nom « INES DE LA FRESSANGE », M^{me} de la Fressange invoqua la « déceptivité » de celles-ci au motif que les consommateurs étaient induits en erreur par l'emploi de cette marque en croyant, à tort, que M^{me} de la Fressange intervenait toujours dans le processus de création des produits revêtus de la marque « INES DE LA FRESSANGE ».

Dans un premier temps, la Cour d'appel avait fait droit aux prétentions de M^{me} de la Fressange, considérant que le public pouvait, en effet, être induit en erreur par l'emploi des marques concernées par une société sans lien avec la porteuse du nom patronymique.

La déchéance des droits de la société Inès de la Fressange sur les marques en litige avait donc été prononcée au motif qu'elles étaient devenues « déceptives ».

5. Cass. Com. 31 janvier 2006, n° 151 FS-P.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la société Inès de la Fressange, a cassé cet arrêt au motif que M^{me} de la Fressange était tenue, en tant que cédante des marques, de garantir le cessionnaire contre l'éviction et ne pouvait, de ce fait, réclamer leur déchéance, d'autant qu'elle s'était engagée, dans l'acte de cession, à s'abstenir « de tout fait, acte ou comportement public qui pourrait [...] avoir pour conséquence de diminuer la valeur » des marques cédées.

La Cour a, en outre, estimé qu'une marque constituée par un nom patronymique pouvait légitimement être exploitée par une entreprise sans lien avec la porteuse du nom, dans la mesure où une telle marque « n'a pas pour fonction de garantir que la création des produits et services marqués se fait sous la maîtrise ou l'intervention d'une personne, même notoire, dont le patronyme constitue le signe objet de la marque ».

Enfin, se rapprochant en cela des considérants de la CJCE, la Cour de cassation estime que « tant que le titulaire d'une marque peut mettre fin à la confusion qu'il a pu ponctuellement entretenir, le signe n'est pas devenu *intrinsèquement et définitivement* trompeur pour les produits et services visés au dépôt » et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance des droits du titulaire des marques en litige au motif qu'elles seraient devenues « déceptives ».

Les arrêts de la CJCE et de la Cour de cassation vont dans le même sens, en ce qu'ils tendent à protéger plus efficacement des cessionnaires de marques constituées par des noms patronymiques.

L'harmonisation jurisprudentielle qui se dessine est la bienvenue, tant les intérêts en jeu sont importants, qu'il s'agisse de l'industrie du luxe ou de l'ensemble des secteurs d'activités dans lesquels les noms patronymiques sont des signes distinctifs de choix.