

PAR GUÉNOLA COUSIN*

(juridique

Du bon usage de la marque patronymique

Le recours à l'instrument contractuel permet d'encadrer les conditions dans lesquelles la société peut faire usage du nom patronymique de son fondateur.

In'est pas rare que le dirigeant fondateur d'une société baptise celle-ci de son propre nom patronymique. La mode, la joaillerie, l'automobile, la restauration, la coiffure, l'édition - pour ne citer que ces exemples - sont autant de secteurs dans lesquels la marque est avant tout un patronyme célèbre.

La démarche se conçoit aisément du point de vue de cet entrepreneur, qui souhaite lier son nom à son entreprise ou, plus pratiquement, faire bénéficier celle-ci de la notoriété dont il dispose dans son domaine de compétence. C'est ainsi que certaines sociétés se construisent sur la notoriété de leur fondateur tandis que d'autres, dont la dénomination sociale est inconnue au moment même de leur constitution, confère progressivement au nom de leur dirigeant fondateur une notoriété qu'il n'avait pas à l'origine.

Lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires pour la présentation et la commercialisation des produits et services de la société, le nom sera déposé comme marque. La société qui en fait usage, tout comme le porteur du nom, ont alors intérêt à vouloir en maîtriser les usages et procéder au dépôt.

* Docteur en Droit - Avocat au Barreau de Paris - Simon Associés



(la revue des marques - n°69 - janvier 2010 - page 67



juridique

Si l'enregistrement du nom patronymique comme marque ne soulève pas de difficultés particulières en son principe, ni davantage le dépôt de la marque par le porteur du nom, celles-ci se concentrent sur la portée de l'autorisation du dirigeant fondateur consentie à la société d'utiliser son nom à titre de dénomination sociale ou nom commercial. Faut-il admettre que celle-ci est libre de déposer ce nom comme marque ou en subordonner la faculté à l'accord du dirigeant fondateur concerné ? Autant de difficultés qu'il convient à la fois de régler mais aussi et surtout d'anticiper.

La marque patronymique

Le code de la propriété intellectuelle (à l'instar du droit communautaire) ne s'oppose pas au dépôt du patronyme à titre de marque, tout au contraire, l'article L.711-1, définissant la marque, vise expressément les noms patronymiques (qu'il s'agisse de son propre nom ou de celui d'autrui, circonstance qui se retrouve lorsque la société procède à l'enregistrement du nom de son dirigeant comme marque).

Obéissant aux mêmes conditions que toute autre, une marque composée du nom patronymique doit être disponible et le déposant devra veiller à ce que le signe, quand bien même s'agirait-il de son nom, ne reprenne pas un autre signe distinctif. Cela signifie que l'utilisation de son propre nom dans la vie des affaires peut être empêchée en raison de droits dont disposeraient des tiers sur ce nom. Les conflits peuvent survenir lorsque plusieurs membres d'une même famille souhaitent utiliser leur nom dans un cadre commercial, le porteur d'un patronyme peut ainsi se voir empêché de l'utiliser et le déposer à titre de marque si un autre membre de sa famille, à tout le moins un homonyme, a déjà pris cette précaution. On songe notam-

**Obéissant
aux mêmes condi-
tions que toute autre, une
marque composée du nom patrony-
mique doit être disponible et le déposant
devra veiller à ce que le signe, quand bien même s'agi-
rait-il de son nom, ne reprenne pas un autre signe distinctif.**

ment au litige né autour du patronyme Leclerc qui a conduit à l'interdiction d'utilisation dudit patronymique par l'un des membres de la famille en raison de l'enregistrement antérieur de la marque et de la notoriété de celle-ci. (Cass.com., 7 avril 1998, pourvoi n° 95-22107). Pour autant, cela ne signifie pas que celui qui a enregistré son nom à titre de marque puisse s'opposer à tout usage par un homonyme de son nom lorsque, de bonne foi, il l'utilisera

comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne (article L.713-6). Toutefois, lorsqu'un risque de confusion existe, les conditions de cet usage par l'homonyme pourront être encadrées.

Le dépôt de la marque patronymique par le dirigeant fondateur ou la société

La marque composée du nom patronymique peut être déposée par le dirigeant fondateur de la société qui pourra en conférer l'usage à la société selon diverses modalités. Lorsqu'il n'a pas procédé à une telle démarche, la société peut librement déposer cette marque composée du nom patronymique dont elle a été autorisée à faire usage comme dénomination sociale, sauf en présence d'un nom notoirement connu.

Le dépôt de la marque par le dirigeant fondateur porteur du nom patronymique

Le dirigeant peut se montrer soucieux de l'usage qui sera fait de "son" nom après qu'il ait quitté la société lorsque, n'exerçant plus de fonctions dirigeantes, il n'a plus d'influence sur les conditions d'exploitation de celui-ci. La titularité de la marque composée de son nom lui permet d'en conserver une certaine maîtrise, c'est la raison pour laquelle l'entrepreneur procède souvent lui-même au dépôt de son nom à titre de marque dès qu'il entend en faire usage dans la vie des affaires. Il peut ainsi organiser sa mise à disposition par différents moyens tels que, l'apport, la licence ou la cession à la société qu'il a créé pour l'exercice de ses activités.

Le titulaire du nom et de la marque

éponyme, qui en a conféré l'usage à la société exploitante, peut alors conditionner cette utilisation au respect de certaines règles, il peut également et surtout traiter de la durée de l'autorisation consentie et donc des conséquences de son départ de la structure exploitante sur l'usage de son nom et des revenus qu'il pourra en tirer. Les licences permettent de traiter une large part de ces questions et de satisfaire les besoins propres de chacune des parties.



juridique

Les conséquences de telles conventions ne sont pas toujours pleinement mesurées, notamment quand le dirigeant fondateur a consenti une cession. Dans cette circonstance, parce que la marque a intégré le patrimoine de la société, celle-ci peut librement l'utiliser indépendamment du départ du porteur du patronyme. L'affaire Inès de la Fressange illustre les conséquences du caractère définitif de tel accord. Après avoir été licencié de la société portant son nom et à qui elle avait consenti l'usage de son patronyme à titre de marque par suite d'une cession, le mannequin entendait faire cesser son usage par la société. Elle invoquait l'argument selon lequel en raison des modifications dans les conditions d'exploitation de la marque du fait de son licenciement, celle-ci était devenu déceptive et donc de nature à induire en erreur le consommateur. La Cour de cassation a tranché en faveur de la société considérant que l'action en déchéance pour déceptivité de la marque est irrecevable ; le cessionnaire ne peut exercer cette action sans méconnaître la garantie d'éviction due par tout cessionnaire (Cass.com., 31 janvier 2006, pourvoi n°05-10116). La CJCE s'est prononcée dans le même sens, considérant que la marque composée d'un patronyme n'est pas de nature à induire en erreur lorsqu'elle est exploitée par une société avec laquelle le porteur de ce patronyme n'est plus lié (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04).

Lorsque ces questions n'ont pas été traitées en amont, elles peuvent surgir ultérieurement notamment par suite du départ de l'associé fondateur de la société qui porte son nom.

Le dépôt de la marque par la société utilisant le nom patronymique de son dirigeant fondateur

La situation peut se complexifier lorsque le dirigeant fondateur s'est contenté d'autoriser la société à faire usage de son nom en tant que dénomination sociale ou nom commercial ;

dans ce cas, peut-on considérer que cette autorisation emporte avec elle le droit pour la société de déposer le nom à titre de marque, ou, au contraire, faut-il se cantonner aux termes de l'autorisation initiale ? Trois arrêts, aux circonstances de fait similaires, sont venus éclairer la question.

L'arrêt BORDAS (Cass.com., 12 mars 1985, pourvoi n°84-17163) a consacré la double nature du nom, à la fois attribut de la personnalité et droit patrimonial, et admis que l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du nom patronymique n'empêchent pas la conclusion d'un contrat portant sur l'utilisation de ce nom comme signe distinctif. Le nom patronymique, dont l'usage commercial a été autorisé par insertion dans les statuts de la société, devient un signe distinctif détaché de la personne qui le porte, sur lequel elle dispose d'un droit de propriété incorporelle. C'est ainsi que, dans cette affaire, l'associé fondateur de la célèbre société éditrice, n'a pu revenir, après son retrait de la société, sur l'autorisation qu'il lui avait consentie d'utiliser son patronyme comme dénomination sociale et empêcher l'utilisation par cette dernière de son nom.

La solution est sécurisante pour la société qui ne pourra se voir interdire d'utiliser le nom lors du départ, volontaire ou non, de l'associé fondateur car elle dispose d'un droit de propriété incorporelle. A ce stade, les parties peuvent aménager cette autorisation et envisager différentes circonstances, par exemple, les conséquences du départ de l'associé fondateur, celles de la perte de majorité dans la société, ou encore les autres usages commerciaux autorisés dont notamment le dépôt à titre de marque. Les statuts de la société pourront utilement comporter des clauses traitant de ces diverses questions ; toutefois, la pratique démontre que le dirigeant se contente le plus souvent de signer des statuts silencieux sur toutes ces questions. Mais, à défaut de prévisions



juridique

contractuelles, qu'en est-il de la faculté pour la société d'utiliser librement le nom pour d'autres usages et de déposer la marque patronymique ?

On déduisait de telle autorisation d'usage par la société du nom patronymique comme nom commercial ou dénomination sociale, l'autorisation tacite pour la société d'en faire d'autres usages commerciaux et notamment de déposer la marque composée de ce nom pour la présentation de ses produits et services. L'arrêt Ducasse (Cass.com., 6 mai 2003, pourvoi n°00-18192) limite cette faculté en présence d'un nom notoire en décidant que "le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination sociale d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer son patronyme à titre de marque, pour désigner les mêmes produits ou services". C'est ainsi que, dans cette affaire, le célèbre chef cuisinier a pu voir annuler les marques déposées par la société à laquelle il n'avait concédé que la faculté d'en faire usage en tant que dénomination sociale. L'arrêt Beau (Cass.com., 24 juin 2008, pourvoi n°07-10756, 07-12115) reprend cette solution en précisant que la notoriété dont il s'agit s'apprécie sur l'ensemble du territoire national. Pour cette raison, l'associé fondateur qui entendait obtenir la nullité du dépôt de marque effectué par la société après qu'il eût quitté celle-ci en cédant ses actions n'a pu obtenir satisfaction dès lors que la notoriété attachée à son nom n'avait qu'une portée locale.

Il faut donc considérer que la société initialement autorisée par le dirigeant fondateur à faire tel usage de son nom patronymique, pourra l'étendre à d'autres utilisations et procéder au dépôt de la marque sans solliciter préalablement une autorisation dès lors que les intéressés n'ont pas limité les conditions de tel usage, notamment dans les statuts. Toutefois, la société devra s'enquérir d'une autorisation spéciale lorsqu'il s'agit d'un nom notoire ; une telle limitation se justifie par la nécessité de préserver les intérêts du dirigeant fondateur d'une société dont le patronyme mis à disposition était déjà notoire. Encore faut-il préciser que cette notoriété, outre qu'elle doit avoir une portée nationale et point seulement locale, devra être le fruit des efforts du dirigeant porteur dudit nom car, lorsqu'elle résulte de l'activité de la société, le porteur de ce nom ne pourra s'opposer à son dépôt comme marque pour le domaine d'activité où ce nom est connu. En définitive, la faveur est accordée à celui qui a généré cette

L'insertion du nom patronymique du dirigeant fondateur dans la dénomination de la société, implicite la plupart du temps, permettra à celle-ci d'en faire librement un autre usage comme signe distinctif, tel que la marque, dans son domaine d'activité.

notoriété : le dirigeant fondateur avant l'insertion du nom dans la dénomination ou la société du fait de son activité. L'avantage est ainsi donné à celui qui a conféré sa valeur patrimoniale au nom : d'une certaine manière la logique et l'équité sont respectés.

L'importance d'un encadrement contractuel

On le voit, dans la plus grande majorité des cas, l'insertion du nom patronymique du dirigeant fondateur dans la dénomination de la société, implicite la plupart du temps, permettra à celle-ci d'en faire librement un autre usage comme signe distinctif, tel que la marque, dans son domaine d'activité. La solution se veut pragmatique et soucieuse des impératifs de la société porteuse d'une dénomination sociale composé du nom patronymique de son dirigeant fondateur dont, par ailleurs, elle peut utiliser le nom pour la présentation de ses produits et services. Hors l'hypothèse où le dirigeant fondateur d'une société justifierait d'une notoriété antérieure à la constitution de la société, il ne pourra en conserver la maîtrise une fois que la société aura adopté son nom, qu'à la condition d'avoir encadré son usage, soit en étant titulaire de la marque mise à la disposition de la société selon des modalités prévues entre les parties, soit en ayant organisé contractuellement les conditions d'utilisation par ladite société de son nom à titre de dénomination sociale.

On le comprend, il apparaît périlleux de s'affranchir du recours à l'instrument contractuel afin d'encadrer les conditions dans lesquelles la société pourra faire usage du nom patronymique de son dirigeant fondateur et prévenir ainsi les difficultés qui pourraient naître par suite de son départ de la société. ■