



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

DÉCEPTIVITÉ D'UNE MARQUE PATRONYMIQUE

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : **Recueil Dalloz 2005 p.1102**

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

DÉCEPTIVITÉ D'UNE MARQUE PATRONYMIQUE

Le présent arrêt constitue un nouvel épisode dans l'affaire opposant Inès de la Fressange à la société Inès de la Fressange et consacre une solution inattendue en matière de marque patronymique (D. 2005, AJ p. 772, obs. P. Allaeyts ; Com., com. élec. 2005, Comm. n° 29, note C. Caron). Il y a quelques années, Mme Inès de la Fressange a cédé des marques composées de son nom de famille et de son prénom, ainsi que l'autorisation d'exploiter son image à la société anonyme Inès de la Fressange. A la suite de son licenciement par la société, Mme de la Fressange a décidé d'agir en justice afin de remettre en cause les cessions de ses droits en invoquant différents arguments. A l'image du jugement, l'arrêt est favorable à la styliste mais il retient un fondement différent de celui du jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 septembre 2004 (TGI Paris, 3e ch., 17 sept. 2004, D. 2004, AJ p. 2997, obs. Ph. Allaeyts ; JCP 2004, II, 10182, note F. Pollaud-Dulian). En effet, la cour ne s'est pas placée sur le terrain du droit des obligations qui avait permis au tribunal de prononcer la nullité des cessions de marques en raison de l'existence d'une clause potestative. La cour n'a pas examiné cet argument car elle a jugé l'action en nullité irrecevable au motif que l'ensemble des parties ayant concouru aux actes litigieux n'ont pas été attirés à la procédure. Aussi, à défaut de nullité des actes de cession, les autres arguments invoqués par Mme de la Fressange ont dû être examinés par la cour, et en particulier la demande de déchéance des marques cédées du fait de leur caractère déceptif. Il en résulte une décision novatrice de la cour d'appel (I) dont les conséquences sont cependant gênantes (II).

I - Une solution novatrice...

L'arrêt semble appliquer pour la première fois l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle à l'égard des marques cédées, ce qui permet à la styliste de s'opposer à l'utilisation de son nom et de son image par la société qui l'a licenciée. Il faut préciser que cette demande ne pouvait pas aboutir sur le fondement de l'absence de validité de la cession des marques. En effet, la validité de ces cessions n'est pas discutable depuis la jurisprudence *Bordas* (Cass. com., 12 mars 1985, D. 1985, Jur. p. 471, note J. Ghestin ; JCP 1985, II, 20400, note G. Bonet ; RTD com. 1986, p. 245, obs. A. Chavanne et J. Azéma) qui a admis la possibilité de céder l'utilisation commerciale

d'un patronyme à titre de signe distinctif d'une entreprise. La cour rappelle d'ailleurs cette règle désormais familière en vertu de laquelle « [...] le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation commerciale de ce nom [...] ». Au regard de cette jurisprudence constante, la société Inès de la Fressange utilise les différents signes distinctifs constitués du patronyme litigieux conformément à l'autorisation donnée par Mme de la Fressange. L'autorisation résulte de contrats qui consacrent de manière explicite ce droit acquis par la société. Cette autorisation contractuelle ne pouvait être remise en cause en son principe, et c'est donc une autre voie qui a été choisie, celle de la déchéance des marques cédées.

L'action en déchéance d'une marque pour déceptivité est habituellement exercée sur le fondement du caractère générique de la marque (L. 714-6, a), c. propr. intell.), et jusqu'à présent elle n'a pas été exercée à notre connaissance sur le fondement de l'erreur engendrée par la marque. S'il est fréquent que des marques soient déceptives, en particulier en raison d'une indication d'origine trompeuse, cela se traduit par la reconnaissance de la non-validité de la marque. En l'espèce, l'hypothèse est différente.

C'est pourquoi la cour d'appel fait application de l'article L. 714-6, b), en vertu duquel « *encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* ». L'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle implique la réunion de deux conditions pour qu'il y ait déchéance : la marque doit être susceptible d'induire en erreur, et cette évolution de la marque doit être le fait de son titulaire.

La cour d'appel a caractérisé ces conditions en adoptant une analyse innovante du caractère déceptif de la marque : en effet, il n'existe pas en l'espèce d'erreur possible sur la nature, la qualité ou encore la provenance géographique des produits. Par conséquent, la marque est propre à induire en erreur pour un motif qui n'est pas envisagé par l'article, ce que permet l'adverbe *notamment*. Les marques induiraient en erreur en raison de l'association qu'elles provoquent avec la personne de Inès de la Fressange. L'argumentation est fondée sur la fonction de la marque, cette dernière

consistant à garantir l'identité d'origine du produit marqué. Dès lors que Inès de la Fressange a été privée de toute maîtrise artistique dans l'activité de la société, il existerait un risque d'erreur pour le consommateur qui peut croire que les produits vendus sous son nom sont toujours créés par la styliste.

Etant de nature à induire en erreur sur l'identité d'origine du produit, la marque ne remplit plus sa fonction et elle est susceptible de devenir déceptive dans la mesure où cette déceptivité résulte du fait du propriétaire de la marque. C'est bien le cas ici : l'évolution déceptive de la marque résulte de la dissociation entre les produits et la personne de Inès de la Fressange et cette évolution découle du licenciement de Mme de la Fressange par la société. Le fait générateur de la scission entre l'utilisation commerciale du patronyme et son porteur est donc bien le fait du propriétaire des marques.

En outre, au licenciement s'est ajoutée une circonstance aggravante résidant dans l'exploitation jugée anormale des attributs de la personnalité de Inès de la Fressange - photographies et utilisation de sa silhouette - à un moment où elle n'exerçait plus aucune fonction dans la société. Mais la décision ne précise pas si la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur eut été suffisante à défaut d'autres éléments pour caractériser l'implication de la société dans l'évolution de la marque. En effet, la cour d'appel relève que depuis le départ de la styliste, « *la société IF2 tente de maintenir artificiellement dans l'esprit des consommateurs un lien entre l'image attachée à la personnalité de Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés* ».

La marque est devenue déceptive du fait de la modification de ses conditions d'utilisation : c'est le licenciement de Inès de la Fressange qui a causé la modification des conditions d'exploitation de la marque en conduisant à une désunion entre la personne célèbre et l'utilisation commerciale de son patronyme. En conséquence, la marque devenue par le fait de la société propre à induire en erreur sur l'identité d'origine du produit est déceptive et l'action en déchéance aboutit à priver la société des droits portant sur les marques. Il en résulte que la marque patronymique notoire est dans une certaine mesure dépendante du porteur du patronyme lorsqu'en raison de sa notoriété le porteur est associé automatiquement à la marque. Aussi est-il nécessaire de mettre en exergue les

conséquences gênantes susceptibles de découler de cette décision.

II - ...aux conséquences gênantes

L'exploitation conforme à la fonction de la marque suppose que les produits marqués gardent un lien avec le porteur du patronyme, ce qui impliquerait le maintien de la participation du porteur du nom dans la société titulaire des marques lorsque ce porteur a contribué à la conception des produits ou à la direction artistique de l'entreprise. A défaut, la marque induirait le public en erreur sur l'identité d'origine des produits ainsi désignés. Cette évolution négative de la marque peut avoir des conséquences juridiques lorsque la rupture est le fait du propriétaire de la marque, car il s'expose alors à une action en déchéance. Ainsi, la notoriété de la personne devient une entrave à la libre circulation juridique de la marque patronymique, et remet en cause une jurisprudence constante. En effet, l'autonomie juridique de la marque patronymique est en partie réduite au regard de cette décision. L'existence de la marque patronymique cédée devient conditionnelle car la marque s'incarne dans la personne du porteur du patronyme qui de ce fait conserve une certaine influence sur ce nom.

Traditionnellement, la marque patronymique est indépendante à l'égard du porteur du patronyme : le lien personnel existant entre le nom et son porteur est anéanti et effacé dans la vie économique et l'origine patronymique du nom n'influence pas l'existence juridique du signe distinctif (A. Mendoza-Caminade, *Les noms de l'entreprise*, PUAM, 2003, n° 145 et s.). En conséquence, il importe peu de savoir si ce porteur est présent au sein de la société qui utilise des signes distinctifs constitués de son patronyme et s'il prend part à l'activité commerciale. Cette considération était jusqu'alors indifférente et sans influence aucune sur l'existence de la marque cédée. Or la cour d'appel, en déduisant le caractère déceptif de la marque du départ de Inès de la Fressange, subordonne le respect de la finalité de la marque à la présence de la personne : de manière indirecte, cela remet en cause le principe de libre transmission des signes distinctifs constitués par des patronymes et consacré par une jurisprudence constante depuis l'arrêt *Bordas*. La marque patronymique ne serait plus indépendante vis-à-vis du porteur du patronyme : cette solution nouvelle maintient un lien entre le nom - attribut de la personnalité - et le signe distinctif appartenant à l'entreprise qui l'utilise dans l'activité commerciale. Cette liaison conduit à la cour

d'appel à privilégier l'origine personaliste du signe distinctif au détriment de l'entreprise.

La transmission du patronyme à titre de signe distinctif a pour but l'exploitation de la notoriété de la personne physique, et il paraissait normal jusqu'alors que la société puisse poursuivre l'exploitation des signes distinctifs cédés, y compris lorsque le porteur du patronyme ne prend plus part à la mise au point des produits. En déduisant du licenciement du porteur le fait générateur de la déceptivité de la marque, on revient indirectement sur le principe de libre cessibilité du patronyme célèbre. En effet, à l'image de la jurisprudence antérieure à l'arrêt *Bordas*, le départ de la personne physique soustrait à la société le droit d'utiliser les marques composées par le patronyme : la personne peut emporter avec elle le droit d'utiliser le patronyme. Selon l'arrêt, le patronyme ne se détacherait pas totalement de la personne physique qui le porte et le caractère civiliste du patronyme subsisterait, malgré son utilisation dans la sphère commerciale. Au moyen de l'action en déchéance, le porteur du patronyme pourrait désormais supprimer le droit de la société sur les marques cédées. C'est donc une remise en cause partielle d'une jurisprudence constante en la matière depuis de nombreuses années. En admettant que le patronyme notoire soit de manière indéfectible lié à la personne qui le porte, la décision présente de graves inconvénients pour la société : les conséquences économiques sont désastreuses pour l'entreprise qui se voit priver de marques notoires sous lesquelles elle commercialisait ses produits.

Le risque d'erreur pour le consommateur est sans doute justifié en l'espèce par les circonstances particulières de la collaboration de la styliste avec la société, mais provoque une certaine perplexité. Ainsi, la cour d'appel considère que « *le maintien artificiel par la société d'un lien entre l'image attachée à la personnalité de Inès de la Fressange et les produits commercialisés sous les marques entraîne un risque d'erreur du consommateur sur les produits commercialisés sous les marques* ». Les marques patronymiques fonctionneraient alors à l'image d'une indication géographique de provenance : il serait déloyal de les utiliser si le porteur du patronyme n'est plus partie prenante à la conception des produits marqués et à l'activité de la société. Mais faut-il vraiment considérer qu'il existe une « *perversion* » de la marque cédée si le créateur désigné par le patronyme ne se cache plus derrière la marque ? La solution de la cour d'appel est surprenante car jusqu'à présent, l'utilisation d'un patronyme notoire par une société n'a jamais été subordonnée à la

présence du porteur du patronyme et cette solution ne paraît pas souhaitable. En effet, c'est vraiment la conception que l'on se fait de la marque et de sa liberté de transmission juridique qui est en cause. Or, la marque est traditionnellement analysée comme indépendante tant à l'égard de son titulaire que de l'objet désigné. En outre, n'est-ce pas la finalité même des contrats portant sur les patronymes célèbres que de confier à un tiers l'exploitation de la notoriété de la personne, et ce indépendamment de toute considération quant à une éventuelle collaboration avec la société ? Cette décision par laquelle la cour d'appel attribue à la marque une fonction de protection juridique du consommateur semble contraire à la conception libérale du droit des marques retenue en droit français.

Si cette solution a été adoptée à propos de marques, elle pourrait être transposée à d'autres signes distinctifs. En effet, lorsque le porteur du patronyme est écarté de la société qui utilise son nom, tout signe patronymique présente alors le risque de tromper le public sur l'origine de l'objet désigné : il faudrait considérer que les signes distinctifs autres que la marque doivent être utilisés de manière toute aussi loyale par l'entreprise titulaire, et qu'ils ne doivent pas induire le public en erreur. Le raisonnement pourrait alors s'appliquer à l'égard de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne voire du nom de domaine, bien qu'il n'existe pas à leur égard d'action en déchéance à l'image du droit des marques. Ces éléments d'identification de l'entreprise ne devraient pas pouvoir être utilisés de sorte que le public soit induit en erreur quant à l'implication du porteur dans l'activité de l'entreprise. Par conséquent, la solution admise par la cour d'appel à l'égard des marques déceptives est susceptible de concerner l'ensemble des signes distinctifs dès lors qu'ils sont composés d'un patronyme célèbre. En l'état, la décision ne s'applique qu'à l'égard des marques et n'a pas d'influence sur la dénomination sociale de la société : la société peut donc continuer à s'appeler Inès de la Fressange sans pouvoir désormais désigner ses produits sous ce patronyme.

Au regard des effets graves de la déchéance des marques, les entreprises seront peut-être amenées à prévoir des parades si la solution devait se confirmer : en effet, le départ du porteur du patronyme ne rend pas inéluctable l'évolution trompeuse des marques du fait du propriétaire, tout dépend des circonstances. Il serait utile pour l'entreprise de se prémunir contre les conséquences du départ du porteur afin de ne pas maintenir à tout prix la collaboration avec le porteur du patronyme par peur

des conséquences.

A ce titre, on pouvait penser au droit commun de la vente et en particulier à la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur (art. 1648 c. civ.) par laquelle le cédant de la marque s'interdit tout acte qui apporterait un trouble matériel ou juridique à la jouissance du cessionnaire : ainsi, l'exercice d'une action en déchéance des marques cédées constituerait un trouble juridique de la part du cédant. Mais l'argument a été invoqué par la société sans être retenu par la cour d'appel. Une autre parade a été proposée (C. Caron, préc.) et consisterait pour la société à donner une grande publicité de la fin de la collaboration avec le porteur du patronyme : une telle stratégie de communication permettrait d'écarter tout risque de confusion à l'égard du public dans la mesure où ce dernier serait informé de la fin de l'implication de la personne dans l'activité de la société. A défaut d'erreur possible pour le public, la société ne pourrait être déchue de ses droits et pourrait poursuivre l'exploitation des marques patronymiques en l'absence du porteur.

Cependant, l'importance de cette décision est peut-être nuancée pour plusieurs motifs. Tout d'abord, il est possible de s'interroger quant à un éventuel opportunisme de la cour d'appel concernant le choix de l'action en déchéance des marques. La déchéance apparaît plus simple à mettre en oeuvre par comparaison avec la nullité des marques prononcée par le jugement : la marque déchue n'a jamais existé ce qui permet d'éviter des restitutions délicates en l'espèce. Ensuite, la notoriété exceptionnelle de Inès de la Fressange peut constituer un élément décisif et spécifique à l'arrêt, même si l'argument peut être relativisé. L'usage commercial du patronyme d'un créateur est une pratique assez fréquente dans le milieu de la mode et plus largement dans le domaine du luxe. C'est pourquoi la solution pourrait être applicable à toute personne dont le patronyme est célèbre et qui collabore avec la société utilisatrice de son patronyme. Le milieu de la mode et plus largement toute activité artistique et de création seraient alors concernés. Enfin, l'implication personnelle de Inès de la Fressange quant à la direction artistique de la société a peut-être été déterminante de la solution retenue et permettrait de justifier cette décision inattendue.

Le présent arrêt consacre un retour à une conception personnaliste du signe distinctif patronymique et induit pour les entreprises une utilisation précaire de cette catégorie de signes. Une telle fragilité

du signe distinctif paraissant difficilement compatible avec la vie des affaires, on peut s'interroger quant à la portée de cette décision.

Au regard de ses effets sans doute liés aux circonstances particulières de l'affaire, cette décision suscite de nombreuses questions et en particulier celle de savoir si la solution qu'elle consacre mérite un avenir...