



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

*LE NOM DE FAMILLE À L'ÉPREUVE DU DROIT DES AFFAIRES*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : **Recueil Dalloz 2008 p.2569**

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,  
contacter [portail-publi@ut-capitole.fr](mailto:portail-publi@ut-capitole.fr)

## *LE NOM DE FAMILLE À L'ÉPREUVE DU DROIT DES AFFAIRES*

Cet arrêt apporte une intéressante précision quant aux règles relatives à la contractualisation du nom de famille. Dans ce contentieux abondant, le nom de famille se présente sous deux facettes, car il est à la fois un droit de la personnalité et un moyen de se faire connaître dans son activité commerciale. De nombreuses incertitudes existent quant au régime du nom et l'arrêt participe à l'élaboration des règles sur cette question.

M. X... a commencé une activité de constructeur dès 1966 sous la forme d'une entreprise individuelle sous son nom de famille. Il créa en 1971 une société anonyme à laquelle il avait donné son nom à titre de dénomination sociale. Il céda en 1976 le fonds de commerce qu'il exploitait avant, et qui comportait notamment un nom commercial et une enseigne composés de son nom de famille. En 1979, il vend toutes les actions de la société et se retire de celle-ci. La société dépose ensuite des marques constituées de son nom de famille. Après une transformation en société en nom collectif, elle redevient une société anonyme et reprend à cette occasion la dénomination sociale initiale composée du nom de famille de son fondateur.

En 2002, M. X... assigne la société, et demande l'annulation des marques et l'interdiction pour la société d'utiliser son nom en tant que dénomination, enseigne ou nom commercial. Il fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes et la cour d'appel lui donne partiellement gain de cause en prononçant l'annulation des marques, mais en rejetant sa demande d'interdiction d'usage du nom de famille. Ainsi, deux pourvois sont formés par M. X... et la société, chacun remettant en cause la partie de l'arrêt jugée insatisfaisante. Par cet arrêt visant les articles 1134 du code civil et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel et rejette toutes les prétentions de M. X...

Cette affaire intéresse le conflit opposant le porteur d'un patronyme ayant autorisé son usage à titre de dénomination sociale d'une société à la société souhaitant déposer ce nom à titre de marque. Il s'agit alors de déterminer l'étendue de la cession de l'usage commercial d'un nom de famille afin de

connaître le sort des marques patronymiques déposées par la société.

La Cour de cassation apporte des précisions sur l'aspect patrimonial du nom de famille en faisant de la notoriété le critère déterminant du conflit. Ainsi, ce n'est que si le nom a été notoirement connu sur l'ensemble du territoire national lors de son insertion dans les statuts à titre de dénomination sociale et en l'absence de stipulation contraire que ce nom se détache définitivement de la personne physique qui le porte. L'aspect innovant de l'arrêt réside donc dans l'exigence d'un certain degré de notoriété pour l'application d'une solution déjà retenue par la jurisprudence.

Au coeur du conflit opposant le porteur du nom à la société désignée par le même nom se trouve l'exclusivité du droit sur ce nom. La solution à ce conflit dépendra de l'importance de la valeur économique véhiculée par le nom, c'est-à-dire que de la notoriété dépendront les droits des parties. La notoriété permettant au porteur de se voir reconnaître un droit patrimonial sur son nom et, corrélativement, de garder la maîtrise juridique de ce nom doit être de dimension nationale. Selon cet arrêt, les droits du porteur ne peuvent prévaloir sur ceux de la personne morale qu'à la mesure d'une exceptionnelle notoriété dont bénéficie la personne avant de consentir à l'utilisation de son nom par la société. Le conflit se résout, en l'espèce, en faveur de la société, la notoriété de la personne étant jugée insuffisante.

Par conséquent, cette décision est le prolongement de la jurisprudence antérieure dans la mesure où la société conserve son droit sur sa dénomination sociale : en principe, elle se voit interdire de déposer le nom du fondateur à titre de marque à défaut de stipulation expresse, par référence à la solution de l'arrêt *Ducasse* rendu par la Cour de cassation le 6 mai 2003 (Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2003, Jur. p. 2228, note G. Loiseau ; Somm. 2629, obs. S. Durrande ; AJ 1565, obs. J. Daleau ; *ibid.* 2004. Somm. 265, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 2003, p. 548, note G. Parléani ; RTD civ. 2003. 279, obs. J. Hauser ; RTD com 2004. 90, obs. J. Azéma ; *ibid.* 2005. 346, obs. C. Champaud et D. Danet ; Bull. Joly 2003, p. 928, note P. Le Cannu ; CCE 2003. Comm. 70, note C. Caron ; JCP 2003. II. 10169, note E. Tricoire ; *ibid.* E 2003. 1434, obs. Boespflug, Greffe et Barthélemy). Pour autant, bien qu'il adopte une formulation générale quasi identique et le même visa, l'arrêt de principe délimite l'application de la solution donnée par la jurisprudence antérieure

en posant la condition d'une certaine notoriété. Par cette solution peu explicitée par la Cour de cassation, l'arrêt se distingue de la jurisprudence antérieure : à défaut de notoriété nationale du porteur du nom, les droits patrimoniaux du porteur sur son nom n'existent pas. Ainsi, à défaut de stipulation expresse, cette société ne peut déposer le patronyme inclus dans sa dénomination sociale à titre de marque (I), mais cette délimitation de l'usage commercial est subordonnée à la préexistence d'une importante notoriété du porteur du nom (II).

#### I - Les modalités de l'usage commercial du patronyme d'un tiers

L'étendue de l'usage par la société dépend de ce que le fondateur a consenti à la personne morale : par l'insertion du nom dans la dénomination sociale, le droit est reconnu à la société de s'identifier avec ce nom (A), mais il peut être limité s'agissant de l'extension de l'utilisation du nom de famille aux marques (B).

##### A - L'autorisation du premier usage commercial

De manière peu fréquente, cette autorisation est formalisée par un acte prévoyant la cession de l'usage commercial du nom et envisageant les droits consentis à la société. L'autorisation ainsi donnée permet de préciser les droits des parties et limite les problèmes (G. Loiseau, *Le nom objet de contrat*, LGDJ, 1997). Mais le cas le plus fréquent est celui où un associé fondateur de la société signe simplement les statuts de la société à la création de laquelle il participe. Par cette signature de documents sociaux, l'associé aura manifesté son consentement tacite à l'utilisation de son nom par la société à titre de dénomination sociale. L'insertion du nom de famille de l'associé dans les statuts permet à la société, à défaut de convention contraire, de s'identifier définitivement avec ce nom. C'est la solution consacrée par l'arrêt *Bordas* qui reconnaît une exclusivité indéfinie d'usage du nom comme dénomination sociale au profit de la société (Com. 12 mars 1985, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 1985. Jur. 471, note J. Ghestin ; RTD com. 1986. 245, obs. A. Chavanne et J. Azéma ; JCP 1985. II. 20400, note G. Bonet ; Gaz. Pal. 1985. 1. 246, obs. G. Le Tallec ; Rev. sociétés 1985. 607, obs. G. Parléani).

Lorsque aucun acte ne formalise l'utilisation du nom à titre de dénomination sociale, il est admis

que l'autorisation est donnée par la signature des statuts créant la société (A. Mendoza, *Les noms de l'entreprise*, PUAM, 2003, n° 145 s.). Si l'espèce fournit peu d'éléments concernant la dénomination sociale, il est précisé que la cession du fonds de commerce intervenue en 1976 a conduit à la cession du nom commercial et de l'enseigne également composés du nom litigieux au profit de la société. Le titulaire du nom ne pouvait donc espérer faire interdire à la société l'usage commercial de son nom au titre de ces identifiants commerciaux, y compris en raison de la transformation de la société.

Selon le titulaire du nom, la société aurait perdu le droit sur ce nom en raison du non-usage : il est, en effet, rappelé que « *le droit à la dénomination sociale, enseigne et nom commercial s'éteint par cessation de son usage* ». La société aurait perdu le droit d'utiliser le signe distinctif en raison de la cessation de l'usage consécutive au changement de forme sociétaire. Lors de sa transformation en société en nom collectif, la société a délaissé le nom de l'ancien associé fondateur. En effet, à cette époque, une société en nom collectif n'avait pas une dénomination sociale, mais une raison sociale qui devait être composée du nom d'un ou de plusieurs associés (art. 11 L. 24 juill. 1966, avant sa modification en 1985) ; ce changement de forme juridique a conduit au changement de nom de la société, avant l'adoption à nouveau de la dénomination litigieuse lors de sa nouvelle transformation en société anonyme. Le porteur du nom en déduit que le droit à la dénomination sociale, à l'enseigne et au nom commercial est éteint, et qu'elle ne disposait plus du droit de s'appeler ainsi. Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1382 du code civil en décidant que la société n'avait pas perdu le droit d'utiliser le nom, et qu'elle a donc pu réintroduire le patronyme dans sa dénomination sociale lors de sa nouvelle transformation en société anonyme.

La Cour de cassation ne retient pas plus ce moyen au motif que la cour d'appel s'est fondée sur le maintien de l'autorisation accordée par le porteur du nom, qui perdure indépendamment du changement de forme juridique de la société. Le défaut d'usage n'a pas à être pris en considération dans la mesure où la société est titulaire d'un droit de propriété sur la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne constitués du nom de famille : ce sont les cessions de droits qui sont déterminantes. La société est seule fondée à user de ces signes distinctifs, ou à ne pas en user. La personne morale reste propriétaire de ce droit nonobstant son changement de forme juridique et ses

changements corrélatifs de dénominations.

Si la dissociation entre le nom et son porteur est définitive en ce qui concerne l'usage commercial à titre de dénomination sociale, la déclinaison par la société de l'usage commercial du nom à titre de marque reste, en principe, subordonnée au consentement du porteur.

#### B - L'usage commercial dérivé non autorisé

L'absence d'accord et de renonciation aux droits concernant l'usage du nom de famille à titre de marque est longtemps restée sans effet juridique : l'autorisation de l'usage commercial du nom de famille consentie à titre de dénomination sociale valait autorisation implicite d'usage pour les autres signes distinctifs de la société, tels que le nom commercial, l'enseigne ou encore la marque.

Puis, par l'arrêt *Ducasse* du 6 mai 2003, la Cour de cassation a délimité l'autorisation de l'usage commercial à ce qui avait été effectivement consenti par le porteur du nom (Com. 6 mai 2003, préc.). Le détachement du nom à l'égard du porteur de ce nom fut désormais délimité à ce qui a été contractuellement convenu par les parties. Dans une formulation quasi identique à celle de la décision commentée, précédée du même visa des articles 1134 du code civil et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la Cour avait, en effet, exigé l'existence d'un accord des parties quant à la nouvelle utilisation commerciale du nom à titre de marque. La Cour reprend la même solution en l'espèce : « *Le consentement donné par un associé fondateur [...] à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination 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 ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.* »

Parce que le porteur du nom a concédé à la société l'autorisation d'adopter son nom à titre de dénomination sociale, il a perdu l'usage commercial de son patronyme pour ce seul usage, et l'étendue du droit consenti est limitée par l'arrêt au seul usage concédé. Tout autre usage est interdit à défaut de renonciation expresse du porteur du nom, ce qui ne peut s'induire de la seule signature

des statuts en tant qu'associé fondateur. La portée de l'autorisation est donc limitée à la dénomination sociale et ne peut être étendue à un autre signe distinctif. L'arrêt commenté est totalement conforme aux délimitations opérées par la jurisprudence antérieure quant à l'usage commercial du nom de famille : l'autorisation donnée pour une catégorie de signe distinctif est délimitée à ce signe et ne vaut pas pour les autres catégories.

Cette solution paraît amplement justifiée par l'existence d'une notoriété préalable du porteur du nom lors de la constitution de la société ; il semble légitime que la seule autorisation de s'identifier avec le nom de l'associé fondateur n'emporte pas le droit d'exploiter le nom sans contrepartie pour d'autres signes distinctifs. Ainsi, la notoriété devient le critère déterminant de résolution des conflits en l'absence d'autorisation donnée par le titulaire. Dans ce cas, la société ne peut passer outre l'absence d'accord spécifique quant à l'utilisation du nom de famille à titre de marque. La maîtrise juridique du nom notoire est alors conservée par le titulaire du nom, mais encore faut-il déterminer le degré de l'exigence de notoriété du nom pour que cette exclusivité lui soit reconnue.

## II - La notoriété, critère de l'usage commercial non autorisé

La Cour de cassation procède à un ajustement de la protection octroyée aux personnes dont le nom est utilisé à titre commercial en l'absence de toute prévision contractuelle. En conditionnant l'application du principe dégagé dans l'arrêt *Ducasse* à une certaine notoriété du nom (A), la Cour de cassation modifie la portée de sa jurisprudence par un infléchissement de la solution au profit des sociétés (B).

### A - Les contours précisés de la notoriété

Le seul moyen pour le porteur de maîtriser l'usage commercial de son nom consiste à établir l'existence de la notoriété du nom avant son insertion dans les statuts de la société en tant que dénomination sociale. Il s'agit d'établir que l'existence d'une notoriété du nom est le fait du porteur du nom, et ce avant son utilisation par la personne morale. Or la cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas eu manifestement le même degré d'exigence quant aux caractères de la notoriété préalable du nom.

La cour d'appel a admis que la notoriété du porteur du patronyme permettait de faire échec au droit de la société de déposer des marques constituées par son nom. En première instance, le juge avait pourtant considéré que la notoriété des activités avant la création de la société n'était pas établie. La cour d'appel relève, en revanche, que cette notoriété, qui « *ne doit pas être confondue avec célébrité* », était établie avant la création de la société en 1971 au-delà du département de la Gironde et dans toute la région Aquitaine en raison de l'originalité et de la qualité de son activité. En raison de cette reconnaissance publique avérée du nom de l'ancien associé fondateur, la cour d'appel en a déduit l'existence d'une notoriété du nom lors de la création de la société portant celui-ci : application fut donc faite de la jurisprudence *Ducasse*.

La Cour de cassation censure la cour d'appel et rejette la demande de nullité des marques. La difficulté de l'espèce était de déterminer la teneur de la notion de notoriété, plus précisément de savoir quel niveau de reconnaissance publique implique cette condition.

C'est parce que la cour d'appel adopte une conception souple de la notoriété qu'il n'est pas nécessaire, selon elle, d'atteindre une reconnaissance nationale pour que le titulaire du nom puisse s'opposer à un dépôt de marques : selon la cour d'appel, la notoriété suffit, à défaut de célébrité. Elle considère également indifférent le fait que la société ait pu développer l'activité après l'insertion du nom dans la dénomination sociale.

L'apport de l'arrêt réside dans la précision apportée quant à l'étendue géographique de la notoriété : selon la Cour de cassation, le consentement donné par le porteur du nom est délimité à ce qui a été prévu dès que le nom est « *notoirement connu sur l'ensemble du territoire* », ce qui, en l'espèce, n'était pas établi.

La Cour de cassation refuse les nuances de la notoriété et conserve à cette notion son caractère unitaire. Seule une notoriété nationale permet au titulaire d'influer sur les utilisations dérivées de son nom de famille. Il n'existe pas de gradation concernant l'exigence d'un rayonnement géographique national : à défaut, aucune préservation de l'exploitation commerciale au profit du

titulaire du nom n'est possible.

L'exigence posée par la Cour de cassation ne peut surprendre. La notoriété est, en effet, une notion présente dans plusieurs branches du droit, et notamment dans le droit de la propriété intellectuelle. La notoriété y joue un rôle important, particulièrement en droit des marques ; ainsi, la notoriété de la marque implique qu'elle soit connue d'une large fraction du public et s'apprécie par rapport à l'ensemble de la population (V., en ce sens, J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 2006, 6<sup>e</sup> éd., n° 1446). La connaissance par un public de spécialistes n'est pas suffisante pour l'admission du caractère notoire (F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, n° 1418).

La notoriété du nom litigieux est examinée par égard à une large fraction du public, et non à un cercle de professionnels, ce qui implique également un rayonnement géographique national. La Cour de cassation apparaît donc faire une application du critère de notoriété conforme à celle développée en droit des marques car elle exige le dépassement de la spécialité professionnelle et géographique. Cette solution doit être approuvée et permettre l'unification d'une jurisprudence divergente au gré des décisions. L'appréciation de la notoriété du nom de famille apparaît, en effet, trop variable ; ainsi, si une reconnaissance limitée à un public de professionnels et géographiquement délimitée à une région peut permettre d'établir la notoriété d'un nom avant son adoption par la société (Aix-en-Provence, 25 nov. 2004, D. 2005. Jur. 845, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ) , d'autres décisions exigent une reconnaissance auprès d'un large public, et non d'un seul public d'initiés (Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. A, 17 nov. 2004, n° 03/09210).

La difficulté est que le nom bénéficiait, à l'origine, d'une certaine reconnaissance publique avant son utilisation par la société : l'entrepreneur titulaire du nom s'est fait connaître sous celui-ci dans un secteur d'activité avant que la société ne développe cette notoriété du nom. Lorsque la notoriété personnelle du porteur du nom n'est pas aussi évidente que dans l'affaire *Ducasse*, les parties veulent chacune revendiquer un droit sur le nom en raison de leur rôle dans la genèse de cette notoriété. En principe, celui qui a créé la notoriété a un droit sur elle et est seul légitime à profiter des utilités économiques de cette notoriété. Pour déterminer l'étendue des droits des parties, il faut

apprécier si le titulaire du nom était suffisamment connu avant d'avoir autorisé l'usage commercial de son nom à la société. Si c'est le cas et que la société n'a fait que faire fructifier cette notoriété, le porteur conservera ses droits. Si le porteur n'était pas connu notoirement et que la notoriété du nom soit le fait de la société, le porteur du nom est totalement exclu des retombées de cette notoriété. Parmi les indices quant au fait générateur de la notoriété, il est possible de relever la durée de l'exploitation par la société, les investissements qu'elle a réalisés, son travail ou encore sa stratégie qui ont permis au signe distinctif d'accéder à un tel degré de reconnaissance publique (Paris, 17 nov. 2004, préc.).

La conséquence est rude pour l'associé fondateur qui aurait conféré une valeur patrimoniale insuffisante à son nom : il ne bénéficie pas d'un droit patrimonial sur ce nom et ne peut revendiquer de droit quant à son exploitation commerciale. Avec de telles conséquences, la portée de cet arrêt doit être précisée.

#### B - Portée de l'arrêt

En exigeant une telle notoriété à l'échelle nationale, la Cour de cassation exige une importante valeur patrimoniale du nom qui apparaît peu courante, ce qui revient à réserver la protection des noms patronymiques à quelques cas exceptionnels. La majorité des titulaires seront dépossédés de toute possibilité d'utilisation commerciale de leur nom dans le domaine d'activité de la société. Le contrôle du dépôt du nom à titre de marque en l'absence de tout accord entre les parties et de renonciation du porteur n'est possible qu'en raison de la notoriété existante du nom, antérieure à la société, comme ce fut le cas dans l'arrêt *Ducasse* où le cuisinier était déjà notoirement connu lors de la création de la société. Alors que la notoriété antérieure du nom impose un consentement pour tout usage commercial, il se produit un renversement des règles en l'absence de notoriété : le nom non notoirement connu sur tout le territoire national peut être librement utilisé par la société portant ce nom pour désigner ses produits et services, sans que l'accord exprès du porteur soit nécessaire.

L'autorisation donnée pour l'insertion du nom dans la dénomination sociale, implicite pour la

plupart des fondateurs, s'étend alors à d'autres objets de l'entreprise, tels que les marques. Le silence vaut autorisation. Il s'agit donc d'un retour vers la solution de l'arrêt *Bordas* pour les noms insuffisamment notoires : l'insertion du nom de famille dans la dénomination sociale de la société emporte un droit général d'utilisation au profit de celle-ci. Le porteur du nom perd totalement la maîtrise juridique de son nom, et l'on assiste à un renforcement du droit des entreprises utilisatrices des noms de famille de leurs associés. Par cette exigence de notoriété, la Cour de cassation affirme que la prévalence des droits du porteur par rapport à ceux de la personne morale doit rester exceptionnelle et le fait de quelques rares situations.

Le porteur du nom, titulaire initial de cette valeur économique, se voit dépossédé de toute possibilité d'exploitation commerciale concurrente de son nom de famille. Il peut paraître contestable de réserver la règle de protection telle qu'elle découle de l'arrêt *Ducasse* aux noms notoirement connus sur l'ensemble du territoire. Cependant, la solution assure une protection des impératifs économiques de la société utilisatrice du nom, et elle permet une certaine cohérence pour l'activité de la société qui bénéficie du nom dans sa dénomination sociale et qui, grâce à cette solution, peut l'utiliser pour désigner ses produits et services. Selon nous, il est préférable de ne pas scinder la propriété de diverses déclinaisons commerciales d'un nom de famille pour des activités directement concurrentes. En rejetant l'annulation des marques, et donc la possibilité pour le porteur de procéder lui-même au dépôt de marques patronymiques, la Cour de cassation écarte des risques de confusion pour le public : il faut se féliciter qu'elle réduise les cas de coexistence d'entreprises concurrentes homonymes. Mais il est, selon nous, possible de regretter la forme de l'autorisation du porteur du nom quant à son exploitation commerciale. La seule autorisation du porteur du nom donnée plus ou moins consciemment au travers de la signature des statuts de la société vaut pour tout emploi commercial dans le domaine d'activité de celle-ci. Parce que l'objet de l'autorisation consentie est un droit extrapatrimonial, l'interprétation de cette autorisation devrait être stricte. La solution inverse a été retenue, ce qui affaiblit les droits de la personnalité. Bien que la jurisprudence dégage progressivement certains principes, la réservation de l'usage commercial du nom de famille reste encore entourée d'incertitudes.