

**TOULOUSE  
CAPITOLE**  
Publications



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

*LE CÉDANT DE DROITS DE MARQUE N'EST PAS RECEVABLE EN UNE ACTION TENDANT  
À L'ÉVICTION DE L'ACQUÉREUR*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 20-21, 18 Mai 2006,  
1803

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

*LE CÉDANT DE DROITS DE MARQUE N'EST PAS RECEVABLE EN UNE ACTION TENDANT À  
L'ÉVICTION DE L'ACQUÉREUR*

Marques

**Pour déclarer le cédant recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, intentée après que son licenciement par la société cessionnaire eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le cédant a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom.**

**En statuant ainsi, alors que le cédant de droits de marques n'est pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil.**

Cass. com., 31 janv. 2006, pourvoi n° 05-10.116, arrêt n° 151 P+B, Sté Inès de La Fressange c/ Mme Inès d'Urso, épouse Seignard de La Fressange : Juris-Data n° 2006-031928

**LA COUR (...) Sur le premier moyen du pourvoi principal :**

Vu l'article 1628 du Code civil ;

• Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme Seignard de La Fressange, épouse d'Urso (Mme de La Fressange), a déposé diverses marques utilisant les éléments de son nom de famille, qu'elle a, par acte du 6 septembre 1991 cédées, ainsi que ses droits de marques existants ou futurs portant sur son nom, à la société Inès de La Fressange (la société), qui s'engageait notamment à lui consentir un contrat de travail ; qu'après que son licenciement par la société, survenu en 1999, eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme de La Fressange a poursuivi l'annulation de l'ensemble des accords passés à l'occasion de la cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits attachés, tant aux marques cédées, qu'à celles ensuite déposées par la société et déclinant son nom ; que la société ayant elle-même agi en contrefaçon de ces marques à l'encontre de Mme de La Fressange et des sociétés GH Mumm et compagnie et Ballantine's Mumm distribution (les sociétés Mumm), pour avoir mis dans le commerce des bouteilles décorées par Mme de La Fressange, la cour d'appel, après jonction des

instances, a déclaré irrecevable l'action en nullité de contrats, accueilli l'action en déchéance, et confirmé le jugement déclarant sans objet l'action en contrefaçon ;

- Attendu que l'arrêt déclare Mme de La Fressange recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom ;

- Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme de La Fressange, cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

- Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

- Et attendu que le chef de dispositif déclarant l'action en contrefaçon « sans objet » n'étant plus susceptible, en l'absence de renvoi, d'être remis en cause, le pourvoi incident est sans objet ;

**Par ces motifs** et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, devenu sans objet : – **Casse et annule**, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Seignard de La Fressange, épouse d'Urso, recevable en ses prétentions tendant à voir prononcer la déchéance des marques Inès » n° 688 979/1 258 069, « Inès de La Fressange » n° 688 980/1 258 070, « Inès » n° 186 826/1 574 740, « Inès de La Fressange » n° 186 827/1 574 741, « Inès » n° 288 923/1 668 875, « de La Fressange » n° 288 925/1 668 877, « Inès de La Fressange » n° 288 924/1 668 876, « Inès » n° 292 013/1 671 651, « de La Fressange » n° 292 014/1 671 652, « Inès de La Fressange » n° 292 015/1 671 653, et des marques semi-figuratives « Inès de La Fressange » n° 95 573 072, « Inès » n° 966 18 635 et « Inès de La Fressange » n° 96 656 111, prononcé la déchéance des dites marques pour l'ensemble des classes mentionnées à leurs dépôts à compter du 7 octobre 2002, et dit que serait transmis à l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare Mme Seignard de La Fressange, épouse d'Urso, irrecevable en cette action (...).

MM. Tricot, prés., Sémériva, rapp., Main, av. gén. ; SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Roger et Sevaux, Me Bertrand, av.

**Le droit commun au secours de la propriété intellectuelle : l'évincé n'était pas celui que l'on croyait...**

Un nouveau rebondissement est intervenu dans l'affaire *Inès de la Fressange*. Le présent arrêt était très attendu en raison de la surprenante solution que la cour d'appel de Paris avait consacrée dans un arrêt du 15 décembre 2004 (*CA Paris, 15 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-258939 ; D. 2005, act. jurispr. p. 772, Ph. Allaëys ; D. 2005, jurispr. p. 1102, obs. A. Mendoza-Caminade ; Comm. com. électr. 2005, comm. 29, note C. Caron ; RTD com. 2005, p. 72, obs. A. Azéma*). La déchéance des marques patronymiques avait alors été prononcée sur le fondement de la déceptivité des marques devenues trompeuses à l'égard du public.

Le conflit opposant Inès de la Fressange à la société Inès de la Fressange porte notamment sur des marques cédées à cette société par Madame Inès de la Fressange, les marques étant composées de son nom de famille et de son prénom : or, la styliste souhaite remettre en cause les cessions de ces marques et a invoqué à cette fin divers arguments. L'arrêt de la cour d'appel de Paris, favorable à la styliste, avait retenu un fondement particulièrement novateur, à savoir la déchéance des marques cédées du fait de leur caractère déceptif. Les marques constituées par les attributs de la styliste auraient trompé le public, ce dernier pouvant croire que les produits marqués restent exploités par la styliste à laquelle ils empruntent la dénomination. Cette solution était selon nous très critiquable, et la Cour de cassation choisit une argumentation radicalement différente de celle de la cour d'appel : elle fait une application pertinente du droit commun de la vente pour rejeter la recevabilité de l'action (1), mais elle ne prend pas position sur l'admission d'une déceptivité des marques (2).

1. Le nom, un bien comme les autres soumis au droit commun de la vente

Longtemps écartelé entre une conception traditionnelle du nom conçu comme un élément de la personnalité et une réalité économique en totale contradiction, il ne fait plus de doute aujourd'hui que le nom de famille peut constituer un objet marchand (*M. Vivant, Le patronyme saisi par le patrimoine, Mélanges A. Colomer : éd. Litec, 1993, p. 517*). En particulier, le nom d'une personnalité connue constitue le support d'une notoriété dont la valeur économique peut être exploitée par le titulaire au moyen de conventions. En écho à la jurisprudence *Bordas* (*Cass.*

*com.*, 12 mars 1985 : *D.* 1985, *jurispr.* p. 471, note *J. Ghestin* ; *JCP G* 1985, *II*, 20400, note *G. Bonet* ; *RTD com.* 1986, p. 245, obs. *A. Chavanne et J. Azéma*), la cour d'appel a rappelé la validité de principe des conventions portant sur l'utilisation commerciale du nom : « ... 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... ». La cession de marques constituées par un patronyme est donc licite et engage de manière irrévocable le cédant. L'appréhension juridique des marques patronymiques par la Cour de cassation conduit à rappeler le principe de la libre circulation juridique du nom dans la sphère commerciale. La remise en cause des contrats ne pouvant être obtenue sur le fondement même des conventions de cession, c'est la question de la validité des marques qui a été soulevée. Une telle validité ne pouvait être discutée à l'égard de la constitution initiale des marques mais elle pouvait l'être en cours d'existence des marques, plus précisément depuis leur cession et le départ de la styliste de la société. Ainsi, la validité initialement acquise aurait été perdue en cours d'exploitation. C'est donc sur le fondement de la déceptivité des marques cédées que la cédante avait obtenu gain de cause en appel. La cour d'appel a considéré que le public peut associer les produits vendus sous les marques litigieuses au porteur du patronyme et croire qu'il en est encore à l'origine. Or la société s'est séparée de la styliste et a de son propre fait rendu les marques déceptives. La notoriété de la styliste conduit la cour d'appel à considérer que la validité des marques cédées implique sa présence dans la société en terme de direction artistique. La marque peut devenir trompeuse dans le cas où elle bénéficie auprès du public d'une importante notoriété et que le porteur est congédié de la société.

Selon l'arrêt de la cour d'appel, l'autonomie patrimoniale du nom devenu un signe distinctif est remise en cause, ce qui est très contraignant pour les entreprises utilisatrices de marques patronymiques dont le titulaire est notoirement connu du public. L'origine personaliste de la marque patronymique l'emporte sur sa qualification de bien, si bien que l'entreprise propriétaire du signe ne dispose plus d'une maîtrise totale de son bien ; ce dernier reste dépendant dans une certaine mesure de la personne physique qui le porte. Une précarité s'insinue à nouveau dans l'utilisation commerciale du patronyme par la reconnaissance d'un lien – certes distendu mais persistant – avec le porteur du patronyme en dépit de la cession. La vie des affaires s'accommode mal de telles incertitudes quant à l'exploitation d'éléments attractifs de clientèle et vecteurs de notoriété. En outre, le but des cessions réalisées par la cédante était le transfert de la

propriété des marques, et au-delà le transfert de la notoriété attachée à sa personne. Or, il peut paraître inéquitable d'admettre que la cédante puisse invoquer cette même notoriété pour remettre en cause l'existence des biens cédés.

L'argumentation de la Cour de cassation permet de conforter les droits de la société sur les marques patronymiques acquises en se situant sur le terrain obligationnel.

L'exploitation contractuelle de marques patronymiques reste avant tout subordonnée au droit civil, et s'agissant de cessions de marques, il est nécessaire de faire application du droit commun de la vente.

Toutes les garanties relatives à la vente sont applicables à la cession de marques, et en particulier les obligations de délivrance et de garantie du vendeur consacrées dans le Code civil, notamment à l'article 1628. La garantie du fait personnel consiste pour le vendeur à s'abstenir de tout trouble causé à l'acquéreur, et le cédant de marques à l'image de tout cédant ne doit rien faire qui contrevienne à son engagement (*J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle : Dalloz 2000, n° 1210 ; F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle : Montchrestien, 1999, n° 1333*). Ainsi, la garantie du vendeur est caractérisée par des obligations essentiellement négatives et consiste à ne pas causer de trouble de fait ou de droit, car selon l'adage latin, « *celui qui doit garantie ne peut évincer* ». À ce titre, il est traditionnel de considérer que toute action compromettant les droits de l'acquéreur est impossible pour le vendeur : « sa demande serait fatalement repoussée, car celui qui est tenu de garantir son partenaire contre l'éviction venant d'un tiers ne saurait l'évincer lui-même » (*H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français : Litec, 4e éd., 1999, p. 720*).

Par un arrêt clair et concis, la Cour de cassation rappelle le respect de cette obligation de garantie du fait personnel incombant au cédant avec un visa de l'article 1628 du Code civil : « ... Mme de la Z... cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur... ». La solution de l'arrêt de cassation peut être étendue à tout autre signe distinctif vendu, dès lors que le cédant tente de remettre en cause l'existence des signes cédés, quand bien même il n'existe pas d'action en déchéance concernant les autres signes distinctifs. Le bien-fondé de la remise en cause est indifférent et n'a pas à être examiné dès que l'action est diligentée par un cédant : seule la qualité du demandeur importe et doit conduire à l'irrecevabilité de l'action émanant du vendeur. Ce dernier ne peut pas inquiéter son acquéreur et nuire à l'exploitation des droits cédés.

La convention de cession doit procurer à l'acheteur de marques patronymiques une sécurité juridique à laquelle tout acheteur peut normalement prétendre et qui lui permet d'obtenir du vendeur une paisible possession de la chose vendue en vertu de l'article 1625 du Code civil. Par conséquent, le droit commun de la vente permet de s'opposer à l'action diligentée par le vendeur. L'application du droit commun à l'égard des cessions de marques patronymiques permet de trancher définitivement le litige en faveur de la société Inès de la Fressange cessionnaire des marques litigieuses. Cet argument avait pourtant été soulevé en appel mais n'avait pas été retenu. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation coupe court à toute possibilité de nuisance à l'égard de l'exploitation émanant du cédant notoire de marques patronymiques. En outre, cette décision semble définitivement compromettre toute possibilité pour la styliste d'exercer à nouveau une activité concurrente avec des marques patronymiques. L'éviction de l'acquéreur a été poursuivie dans le but de permettre une nouvelle appropriation de ces marques patronymiques par le porteur du nom. En effet, tirant les conséquences de la déchéance prononcée par la cour d'appel, la styliste a récemment procédé à de nouveaux dépôts de marques patronymiques (elle a été confortée dans cette voie par trois arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2005 relatifs aux rejets par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle de recours formés par la société Inès de la Fressange à l'égard des nouvelles demandes de dépôts de marques patronymiques).

La Cour de cassation écarte toute prétention juridique émanant du cédant et concernant la validité des marques cédées et l'éventuelle reconnaissance d'une déceptivité des marques patronymiques.

## 2. L'exclusion de toute déceptivité des marques patronymiques ?

La conséquence indirecte de la décision de la Cour de cassation est de permettre la rupture de tout lien entre le porteur du nom et les marques patronymiques. La solution de la Cour de cassation a des effets contraires à celle de la cour d'appel : cette dernière avait remis en cause les marques cédées sur le fondement novateur de l'article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, la Cour de cassation n'a pas expressément pris position sur la possibilité de contester la validité des marques pour cause de déceptivité.

Il est souhaitable que la marque patronymique bénéficie d'une autonomie patrimoniale et que toute trace de son origine personnaliste soit anéantie. Au sein de la sphère économique, la

patrimonialité du nom doit prendre de manière irrévocable le pas sur son caractère personnel, ce que la cour d'appel de Paris avait partiellement remis en cause. Autrement dit, la théorie du détachement doit être maintenue et confortée. Selon la cour d'appel, l'éviction d'Inès de la Fressange de la société induit une tromperie concernant l'origine des produits marqués à l'égard des consommateurs : ces derniers peuvent légitimement penser que les produits vendus sous cette marque sont créés par la styliste. Par conséquent, les marques devenues trompeuses du fait de l'association qu'elles induisent avec la personne de Inès de la Fressange doivent être déchues. L'éviction du porteur notoire du patronyme de la société conduirait à la perte des droits détenus par cette société sur les marques patronymiques.

Pourtant, l'acheteur a semble-t-il respecté ses obligations contractuelles, et a notamment convenablement usé des marques cédées en exploitant les marques conformément aux contrats de cession. Ce respect des termes contractuels et l'usage conforme à la fonction de marque des signes cédés permet de penser que les obligations légales à la charge de l'acheteur ont été respectées. C'est la raison pour laquelle le licenciement de la styliste ne doit pas interférer sur l'existence des marques cédées, car cela conduit à une remise en cause du droit des marques et cela constituerait une atteinte à la sécurité juridique du point de vue de l'acheteur. L'efficacité juridique des cessions pourrait être remise en cause par la notoriété du porteur du patronyme, cette même notoriété qu'il s'agissait de transférer à l'acquéreur au-delà de la cession du nom.

La sécurité juridique commande de réfuter la déceptivité des marques patronymiques sur ce fondement. Il importe en effet que la marque patronymique soit indépendante à l'égard du porteur du patronyme : le lien personnel existant entre le nom et son porteur ne doit pas influencer l'existence juridique du signe distinctif (*A. Mendoza, Les noms de l'entreprise, préface J. Larrieu : PUAM, 2003, n° 145*). En conséquence, il importe peu de savoir si ce porteur est présent au sein de la société et s'il participe à l'exploitation de l'activité commerciale. Cette considération doit demeurer indifférente quant à l'existence de la marque cédée. La société doit pouvoir poursuivre l'exploitation des signes distinctifs cédés, y compris lorsque le porteur du patronyme ne participe plus à la création des produits. Admettre le contraire présente de graves inconvénients pour la société, car l'entreprise perd tout droit sur les marques notoires qui fondent sa réputation et c'est l'ensemble de sa stratégie commerciale qui est remise en cause.

En outre, la solution ne trouve application qu'à l'égard des marques cédées et ne concerne pas la dénomination sociale de la société : si la société ne pouvait plus désigner ses produits ou

services sous le nom litigieux, elle pouvait cependant continuer à s'appeler Inès de la Fressange. Ainsi, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, la société déchue de ses marques poursuivrait son activité sous la dénomination Inès de la Fressange, alors que la styliste, titulaire de nouvelles marques patronymiques, exploiterait des produits sous ce même nom. La conciliation des droits respectifs des parties portant sur la même dénomination apparaît périlleuse à mettre en œuvre s'agissant d'un même secteur d'activité et il est donc préférable que la solution prônée par la cour d'appel ne soit pas retenue.

Pour autant, la Cour de cassation ne rejette pas l'éventuelle déceptivité des marques puisqu'elle ne se prononce que sur l'irrecevabilité de l'action en déchéance sur un fondement contractuel. Il est certain que le cédant ne peut invoquer en justice cet argument comme tout autre élément lui permettant de troubler la propriété du cessionnaire. L'anéantissement des marques ne doit pas provenir du vendeur mais la voie n'est pas totalement fermée.

La technique de la cassation sans renvoi utilisée dans cette affaire écarte une éventuelle discussion de la juridiction de renvoi sur cette question. Pourtant, bloquer l'accès à l'action pour le cédant ne signifie pas que les marques ne soient pas effectivement déceptives. Si le cédant ne peut pas se prévaloir d'un excès de notoriété afin de faire invalider les marques cédées, est-ce à dire que l'action en déchéance est bloquée à l'égard de toute autre personne ? Il est possible d'imaginer que l'action en déchéance puisse être exercée par une entreprise concurrente, ou que l'argument puisse être opposé par le défendeur dans un procès en contrefaçon afin d'échapper aux poursuites, ou encore dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre de demande de dépôts. Les magistrats seraient alors contraints de prendre position.

Mais l'affaire n'est sans doute pas terminée malgré la cassation sans renvoi, car elle s'insère dans un contexte judiciaire complexe. En effet, la cédante a procédé à de nouveaux dépôts de marques patronymiques à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris lui donnant gain de cause. Dès lors que la société Inès de la Fressange est réintégrée dans ses droits, l'existence de ces dernières marques déposées par la styliste semble désormais bien fragile. Ce nouvel épisode dans l'affaire opposant Inès de la Fressange à la société Inès de la Fressange n'est donc sans doute pas le dernier...