

Les enjeux juridiques de l'éponymie dans les entreprises familiales

JURIDIQUE > Afflelou, Dassault, Hénaff, Peugeot, la force symbolique du nom s'impose : 84% des entreprises éponymes sont familiales. Le nom de famille est leur identité. C'est aussi un objet juridique à trois dimensions. ●

PAR VALÉRIE TANDEAU DE MARSAC, AVOCATE, FONDATRICE DE VTM CONSEIL FAMILYBUSINESSLAW, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES EPONYMES

Le sujet du nom est particulièrement riche et complexe, car il touche trois domaines du droit bien différents : en tant que nom patronymique, le nom de famille est un « objet juridique » dans le champ du droit civil pour lequel le nom est un attribut de la personne physique; en tant que dénomination sociale, il appartient à la personne morale et il est assujéti aux règles du droit des sociétés; enfin, en tant que marque, il confère à son titulaire un droit personnel et est protégé par les règles du droit de la propriété intellectuelle.

Inaliénable, imprescriptible, indivisible et incessible

C'est la Révolution de 1789 qui a marqué en France la réglementation sur l'écriture et l'usage des noms de famille. La Loi du 6 fructidor An II a posé le principe d'immutabilité et d'imprescriptibilité du nom de famille, jusqu'alors simple nom d'usage. Depuis lors « tout citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Traditionnellement, le nom de famille est donc inaliénable, imprescriptible, indivisible et incessible, tout comme le corps de la personne dont il est un simple attribut. Ce principe fondamental empêche le titulaire du nom de famille d'en disposer librement pour identifier une autre personne. Dans ce sens, le nom de famille est normalement extrapatrimonial, c'est-à-dire hors du champ marchand.

Patrimonialisation du nom de famille

Mais ce principe se vide peu à peu de sa substance dans les trois branches du droit intéressées : en droit civil, la réglementation sur le choix du nom des enfants a depuis 2005 été considérablement assouplie, autorisant les deux parents à choisir pour leurs enfants soit le nom du père (patronyme), soit le nom de la mère (matronyme) soit les deux noms accolés, choix qui une fois opéré, s'applique à toute la fratrie. En droit des sociétés,

la jurisprudence reconnaît depuis longtemps la licéité des accords autorisant l'exploitation commerciale d'un nom, et enfin, la possibilité d'enregistrer le nom à titre de marque ce qui fait du nom un élément du patrimoine incorporel des entreprises dont l'importance va croissante.

Le nom de famille comme raison sociale ou dénomination sociale

Tout comme une personne physique dotée d'un nom patronymique, une personne morale – l'entreprise en est une – est légalement tenue d'avoir un nom destiné à la désigner/distinguer. Le terme de « raison sociale » s'appliquait anciennement aux sociétés en nom collectif et désignait l'appellation de la société dans les cas où elle devait obligatoirement être constituée des noms, qualifications et titres professionnels des associés indéfiniment responsables des dettes sociales, dans l'objectif de protéger les droits des créanciers. Depuis 1985, cette obligation est restreinte aux seules sociétés civiles. C'est également depuis 1985 que la dénomination sociale est juridiquement associée au statut de société commerciale. Dans tous les cas, le nom choisi doit nécessairement être mentionné dans les statuts de la société et bénéficie dès lors d'une protection légale contre toute usurpation de tiers. Le choix de la dénomination sociale est libre. Il est tout à fait possible d'utiliser le nom de famille comme nom commercial, et la dénomination sociale de la société peut également devenir son nom commercial, sous lequel elle conduit son activité.

La dénomination sociale d'une société est imprescriptible comme le nom de famille d'une personne physique, mais, à l'inverse de ce dernier, elle est dans le champ du commerce. Son acquisition se fait par l'inscription dans les statuts et l'enregistrement au registre du Commerce et des Sociétés.

Si la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne incluent des noms de famille, il est nécessaire de vérifier que ces noms sont disponibles. Il faut donc s'assurer qu'ils n'ont pas été

déposés comme marque et qu'ils ne sont pas déjà utilisés par une autre société, ce qui entraînerait un risque de contestation juridique, soit sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle, soit sur le terrain du droit des sociétés, et/ou de la concurrence déloyale.

A l'inverse du nom de famille utilisé comme attribut de la personne, qui est immuable en vertu de la loi du 6 fructidor an II citée ci-dessus, toujours en vigueur, le nom utilisé à titre commercial ou comme dénomination sociale peut au contraire être valablement amputé. C'est ce qu'a eu l'occasion de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où la société Romanée-Conti s'est vue refuser la nullité d'une cession à titre commercial d'un nom composé amputé de sa dernière partie formée du mot « de Beaune ». Utilisé comme dénomination sociale, le nom devient ainsi la propriété incorporelle de la société.

Cession d'un nom patronymique : l'arrêt Bordas

La validité des conventions qui portent sur l'utilisation commerciale du nom patronymique a été consacrée en jurisprudence par l'arrêt Bordas (1985). Cet arrêt a explicitement reconnu que le droit à l'usage commercial d'un nom peut être cédé à un tiers. Dans son arrêté de principe, la Cour reconnaît que « le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. » Dès lors qu'il est légitimement utilisé comme dénomination sociale ou nom commercial, le nom de famille se détache de la personne dont il était un attribut pour devenir un actif incorporel appartenant à la société qui l'utilise. Il reste néanmoins dans le champ de la concurrence déloyale, ce qui signifie qu'il n'est légitime que s'il est utilisé de

bonne foi. En d'autres termes, lorsqu'un nom de famille constitue le signe distinctif d'une société et que le cédant n'a pas interdit son utilisation lors de la cession de l'ensemble des parts sociales, le nom patronymique peut être utilisé pour la dénomination sociale de la société cédée. L'interdiction n'est valable que si elle est expressément formulée.

Accord du titulaire du nom

Mais ce principe ne se transpose pas au droit des marques : la société ne peut pas déposer comme marque le nom patronymique inclus dans la dénomination sociale sans l'accord formel et explicite du titulaire du nom. Aussi, lors de la cession d'une entreprise éponyme, le droit de conserver le nom comme dénomination sociale et/ou comme marque devient un élément important à prendre en compte dans les négociations et constitue un véritable enjeu économique et juridique. Les accords qui autorisent l'exploitation commerciale d'un nom de famille sont licites. D'autres arrêts sont par la suite venus préciser la portée du principe énoncé par l'arrêt Bordas, notamment un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2007 à propos du cuisinier Alain Ducasse. Suivant la jurisprudence Bordas, la Cour d'appel avait considéré en première instance qu'Alain Ducasse avait perdu l'usage commercial de son nom qui était devenu, par l'insertion dans la dénomination sociale de la société, un signe distinctif s'étant détaché de la personne physique pour s'appliquer à la personne morale et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle de la société. Elle en avait déduit qu'il n'était pas fondé à empêcher la société dans laquelle il s'était associé avec des tiers de déposer une marque comportant son patronyme considérant que l'autorisation donnée pour l'utilisation de son patronyme dans l'enseigne autorisait la société à déposer la marque. Sur pourvoi, la Cour de cassation a jugé que, même utilisé

>>>

ATTRIBUT DE LA PERSONNE PHYSIQUE	PROPRIÉTÉ DE LA PERSONNE MORALE	DROIT DU TITULAIRE DE LA MARQUE
Droit civil	Droit des sociétés	Droit de la propriété intellectuelle
Le nom attribut de la personne est :	Le nom utilisé comme dénomination sociale est :	Le nom déposé comme marque devient :
<ul style="list-style-type: none"> • imprescriptible 	<ul style="list-style-type: none"> • imprescriptible, c'est un objet de propriété incorporelle de la société 	<ul style="list-style-type: none"> • prescriptible
<ul style="list-style-type: none"> • incessible 	<ul style="list-style-type: none"> • incessible, mais dans le champ de la concurrence déloyale 	<ul style="list-style-type: none"> • cessible
<ul style="list-style-type: none"> • insaisissable 	<ul style="list-style-type: none"> • légitime si utilisé de bonne foi 	<ul style="list-style-type: none"> • saisissable

>>> comme dénomination sociale, le nom de famille reste un droit patrimonial au regard du droit des marques, ce qui impose que la personne physique dont il est l'attribut doit avoir donné son consentement formel pour que la société qui l'utilise comme dénomination sociale puisse valablement le déposer comme marque. Mais le nom n'est objet de droits patrimoniaux pour son titulaire que s'il est notoirement connu. Si sa notoriété résulte, non pas de l'activité personnelle du titulaire, mais de celle de la personne morale identifiée sous le nom, comme dans l'affaire Bordas, cette dernière peut alors l'exploiter sous différentes formes et notamment la déposer en tant que marque, indépendamment du fait que le titulaire du nom ait ou non quitté la société.

Droit pour la société de conserver le nom patronymique à titre de marque après le départ du titulaire

La célèbre styliste Inès de la Fressange a donné aux tribunaux l'occasion de se prononcer sur le droit pour la société de conserver le nom patronymique à titre de marque après le départ du titulaire. En 1991, Inès de la Fressange cède les droits sur les marques existantes et futures mais en 1999, elle quitte la société. Elle demande alors la déchéance des droits sur la marque qui porte son nom de famille au motif que celle-ci est devenue trompeuse. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence accède à sa demande. Mais cet arrêt est ensuite cassé par la Cour de Cassation sur le fondement du droit à la vente et du manquement à l'obligation du vendeur (en l'occurrence Inès de la Fressange) de garantir son acheteur contre tout trouble de jouissance ; elle ne pouvait pas demander la déchéance de droits qu'elle avait elle-même cédés. Dans une autre affaire concernant Olivier Lapidus, fils du créateur Ted Lapidus, le critère de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque a aussi été appliqué sévèrement par les tribunaux puisque la Cour de cassation a fait défense à Olivier Lapidus d'utiliser le nom Lapidus sous quelque forme que ce soit dans le domaine couvert par la marque « Ted Lapidus ». Vingt ans plus tard, Olivier Lapidus saisi à nouveau le Tribunal de Grande Instance de Paris pour savoir s'il pouvait déposer son nom comme nom de marque après avoir travaillé en bon accord avec les titulaires de la marque Ted Lapidus pendant vingt ans. Le tri-

bunal donne alors autorité de la chose jugée aux décisions antérieures qui avaient interdit à Olivier Lapidus de déposer son nom comme marque, mais autorise Olivier Lapidus à signer ses créations de son nom, par application de l'ordre public attaché au droit moral de l'auteur.

Le nom de famille comme marque

Le dépôt du nom de famille comme marque modifie ses propriétés juridiques : il devient alors prescriptible, cessible et saisissable. Les fondements du droit de déposer un nom de famille comme marque sont à la fois issus de la législation interne et de la réglementation européenne. En droit interne, le Code de la propriété intellectuelle admet que la marque de fabrique, de commerce ou de service peut notamment être constituée par des noms patronymiques. Mais ce droit est assujéti à un principe d'antériorité : « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image. » Au niveau européen, c'est une directive qui dispose que les noms de personnes sont susceptibles de constituer une marque : « tout patronyme, même très répandu, peut faire l'objet d'un dépôt de marque, dès lors qu'il présente le caractère distinctif par rapport aux produits ou services pour lesquels il est enregistré. » Le dépôt permet au titulaire de la marque d'en tirer profit, par la concession de licences rémunérées par des redevances, et d'empêcher tout tiers non autorisé d'exploiter la marque, mais cette protection est limitée dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle ne vaut que durant la période de validité du dépôt et sur le territoire sur lequel la marque a été déposée. En outre, la protection est limitée aux classes de produits dans lesquels la marque a été déposée. Le droit de déposer un nom patronyme à titre de marque appartient à toute personne même si le nom déposé est celui d'un tiers. Ainsi, une femme mariée peut déposer le nom de son mari comme marque même en cas de divorce. Si le nom est devenu un terme générique n'ayant plus de caractère distinctif au moment du dépôt, il peut être déposé par tout tiers.

Les limites au droit de déposer un nom comme marque : la jurisprudence Eiffel

Pour pouvoir être déposé à titre de marque, le nom patronymique doit bien entendu présenter un caractère distinctif. De surcroît, ce dépôt ne doit pas porter atteinte au droit de la personnalité d'un tiers et notamment à son nom patronymique ou

Dans cette affaire, c'est le droit d'auteur qui est venu à la rescousse d'Olivier Lapidus pour lui permettre d'utiliser son patronyme comme signe différenciant et distinctif alors que ce patronyme était déjà valablement déposé comme marque, en l'occurrence par son père.

à son pseudonyme. Selon la jurisprudence, le titulaire d'un nom patronymique rare ou célèbre peut faire annuler les dépôts de marque où figure son nom, ce qu'ont par exemple obtenu les titulaires des noms Brillat-Savarin, Breteuil, Cézanne, Luynes, Noailles, Foujita, ou Stallone.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque déposée par un tiers l'a été de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant 5 ans. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser les modalités d'exercice de ce droit dans une affaire qui opposait les descendants d'Auguste Eiffel, regroupés dans l'Association des Descendants de Gustave Eiffel, à des sociétés qui utilisaient le patronyme Eiffel à titre de marque, dénomination sociale, enseigne et nom commercial. Elle a donné raison aux héritiers Eiffel en s'appuyant sur la décision prise par Gustave Eiffel en 1893 d'interdire l'usage de son nom. Elle en tire la conséquence « qu'un descendant ne disposant pas d'un mandat de l'ensemble des héritiers n'avait pu (et ne pourrait) autoriser l'utilisation d'une marque « Eiffel », une telle autorisation nécessitant l'accord de tous ».

L'exception d'homonymie

Selon la loi « le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom. Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage ». A contrario, l'homonyme ne pourra pas déposer son nom à titre de marque si ce dernier est déjà déposé comme marque par un tiers. Dans la situation où la dénomination sociale d'une société comporte un nom identique à une marque, le Code de la propriété intellectuelle dispose que « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ». Un tiers homonyme peut donc valablement utiliser son nom de famille comme dénomination sociale, même si la marque a été déposée antérieurement, à condition qu'il soit de bonne foi. Le critère pour apprécier la bonne foi est l'exercice de fonctions de contrôle et de direction dans la société en cause.

Cette solution, rendue dans l'affaire Société Champagne Henriot contre la société Champagne Raymond Henriot, ne s'applique pas aux marques mais uniquement aux dénominations sociales. Une société est ainsi protégée contre l'utilisation

de sa dénomination sociale par un tiers si cette utilisation entraîne un risque de confusion, ce qui suppose toutefois une appellation identique ou quasi identique et une zone d'activité géographique proche ou identique.

Le prénom est-il un signe distinctif suffisant en cas d'utilisation par un homonyme de la même famille ?

La question de l'homonymie est plus délicate lorsque les personnes sont de la même famille. En cas de confusion avec une marque déposée ultérieurement, les juges recherchent le degré de similitude entre les produits ou les services exploités par la société et ceux couverts par la marque. Ainsi, la jurisprudence a jugé que l'adjonction du prénom Christian au nom Petrossian ne constituait pas un signe distinctif suffisant, dans la mesure où les deux sociétés (Caviar Petrossian et Saumon Petrossian) commercialisaient le même produit. Elle en a déduit qu'il y avait bien un risque de confusion qui permettait à l'une des sociétés de bénéficier de l'attrait d'un signe distinctif qui ne lui appartenait pas.

A propos des supermarchés Leclerc, elle a jugé que la Cour d'appel était fondée à ordonner l'annulation de la marque déposée par le frère cadet (Michel) et à lui interdire d'utiliser son patronyme à titre de marque car un tel dépôt porterait atteinte aux droits du frère aîné (Edouard), déjà titulaire d'une marque incluant le même patronyme. A propos des boulangeries Poilâne, elle a jugé que le fait d'accepter que le fils aîné (Max) exploite une boulangerie sous le nom de Poilâne ne peut valoir renonciation à contester son droit à utiliser cette marque, car une telle renonciation aurait dû être faite par écrit pour être valable.

Ce tour d'horizon des enjeux juridiques de l'éponymie dans les entreprises familiales montre à quel point la question est complexe. Il est donc indispensable de commencer par poser un diagnostic précis, en apportant, notamment, les réponses à quelques questions fondamentales, telles que le nombre de personnes qui portent le nom, l'identification des sociétés qui l'utilisent comme dénomination sociale, et le recensement des dépôts de marque. Il conviendra ensuite d'examiner avec soin les documents juridiques afférents aux éventuelles cessions intervenues. A l'issue de cette phase de diagnostic, il est fortement recommandé de rédiger une charte d'utilisation du nom patronymique, avec l'assistance d'un professionnel de la rédaction d'actes juridiques. ●

Les thèmes évoqués dans cet article avaient fait l'objet d'une table ronde organisée par les Eponymes le 11/12/2012.