

LA *Semaine* JURIDIQUE

La pertinence de la sélection,
la fiabilité des analyses

Édition générale

13 JUILLET 2005, HEBDOMADAIRE, N° 28 - ISSN 0242-5777

Directeur scientifique :
Jacques BÉGUIN

Rédactrice en chef :
Hélène BÉRANGER

Rédactrice en chef adjointe :
Caroline SORDET

153 DROIT ADMINISTRATIF

Du nouveau en matière d'invocabilité de l'interprétation administrative

Le cas de la doctrine sociale dans la loi
de simplification du droit

Étude par Pascal COMBEAU

154 DROIT CONSTITUTIONNEL

Jurisprudence constitutionnelle

Chronique par Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX

Également cette semaine

10094 **Communication audiovisuelle** -
Affaire Heaulme : l'atteinte à la
présomption d'innocence justifie la
diffusion d'un communiqué
judiciaire (TGI Nanterre, 9 mars
2005, note Emmanuel DERIEUX)

10096 **Communautés européennes** -
Maintien des droits des salariés en
cas de transfert d'entreprise à l'État
(CJCE, 11 nov. 2004, note Anne-
Cécile VIVIEN)

398 **Consommateurs** - Commer-
cialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs
(Aperçu rapide Luc GRYNBAUM)

410 **Pénal** - Le délit de tromperie
reproché aux mis en examen n'est
pas prescrit (Cass. crim., 7 juill. 2005)

10098 **Contrat de travail** - La rupture de la
période d'essai pour un motif
discriminatoire est nulle (Cass. soc.,
16 févr. 2005, note Joël COLONNA)

Président Directeur Général,
Directeur de la publication :
LAURENT VERNEY
Directeur des éditions :
ALEXANDRE GUÉGAN
Directeur des rédactions Presse,
Responsable de la rédaction :
GUILLAUME DEROUBAIX
(guillaume.deroubaix@lexisnexis.fr)
Directeur scientifique :
JACQUES BÉGUIN (01.45.58.93.12)
Rédactrice en chef :
HÉLÈNE BÉRANGER (01.45.58.93.24)
helene.beranger@lexisnexis.fr
Rédactrice en chef adjointe :
CAROLINE SORDET (01.45.58.90.37)
caroline.sordet@lexisnexis.fr
Secrétaire d'édition :
SABRINA LUCAS (01.45.58.94.89)
FAX : 01.45.58.94.11

Publicité
DIRECTION COMMERCIALE - IM RÉGIE
23, RUE FAIDHERBE - 75011 PARIS
Directrice de Clientèle : Caroline SPIRE
TEL : 01 40 24 13 35
FAX : 01 40 24 22 70
c.spire@impub.fr

Correspondance :
LEXISNEXIS SA
LA SEMAINE JURIDIQUE (ÉDITION GÉNÉRALE)
141, RUE DE JAVEL
75747 PARIS CEDEX 15

Relations clients :
Tél : 0800 808 809 (appel gratuit)
<http://www.lexisnexis.fr>

Abonnement annuel 2005 :
* FRANCE (MÉTROPOLE) :
306 EUROS TTC (299,71 EUROS HT)
SUPPLÉMENT CD-ROM :
126 EUROS TTC (105,35 EUROS HT)
* DOM-TOM ET PAYS ÉTRANGERS :
329,68 EUROS TTC
SUPPLÉMENT CD-ROM : 115,89 EUROS TTC
* PRIX DE VENTE AU NUMÉRO :
FRANCE (MÉTROPOLE, FRANCO) : 10 EUROS TTC
DOM-TOM ET PAYS ÉTRANGERS (FRANCO)
11,75 EUROS TTC
* RELIURES (CONTENANT 6 MOIS) :
FRANCE (MÉTROPOLE) : 20 EUROS TTC
DOM-TOM ET PAYS ÉTRANGERS :
39,59 EUROS TTC
LEXISNEXIS SA
SA AU CAPITAL DE 1.584.800 EUROS
552 029 431 RCS PARIS

Principal associé :
REED ELSEVIER FRANCE SA

Siège social :
141, RUE DE JAVEL
75747 PARIS CEDEX 15

Imprimeur :
S.G.I.T.
PARC INDUSTRIEL EURONORD
10, RUE DU PARC - 31150 BRUGUIÈRES
N° Imprimeur : 2826
N° Éditeur : 3837
Dépôt légal : À PARUTION
Commission paritaire : N° 0206 K 80376

Claude Giverdon 1923 - 2005

C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès du professeur Claude Giverdon. Outre sa brillante carrière universitaire, le professeur Giverdon fut un collaborateur précieux des Éditions LexisNexisJuris-classeur auxquelles il prêta son concours tant en qualité d'auteur de fascicules qu'en celle de directeur de collection. Il était un des spécialistes français les plus autorisés dans le domaine de la copropriété avec un traité, co-rédigé à l'origine avec le professeur François Givord et poursuivi avec M. le haut conseiller Capoulade, un traité qui demeure une référence en la matière. À ces qualités scientifiques, le professeur Claude Giverdon ajoutait des qualités humaines qui le rendaient particulièrement attachant. Homme chaleureux, la simplicité de son contact transformait toute entreprise conduite avec lui en un plaisir partagé. Doté d'un très grand sens de l'humour et de la dérision, le professeur Giverdon ne détestait pas à l'occasion se faire provocateur pour brocarder les incohérences de son temps ou dénoncer certaines insuffisances de ses semblables. Sa liberté de ton séduisait tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer pendant toutes ces années. La chaleur de son sourire et de son verbe nous manque déjà.

Patrick Maistre du Chambon,
Professeur à l'Université de Grenoble,
Doyen honoraire de la Faculté de droit

LES AUTEURS DE LA SEMAINE

Florence Bossé, avocat au barreau de Paris depuis mars 2001, collaboratrice au sein la SCP Philippe Clément, elle exerce plus spécifiquement une activité de conseil et de contentieux en droit de la propriété intellectuelle.

Sabine Bouzol, avocat au barreau de Chambéry, est docteur en droit privé, a écrit une thèse portant sur *La sécurité dans les contrats* (thèse Chambéry, 2003).

Joël Colonna, maître de conférences à l'université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, est membre du centre de droit social (équipe d'accueil de doctorat EA 901).

Pascal Combeau, professeur à la faculté de droit de l'université Paul Verlaine-Metz.



Emmanuel Derieux, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), directeur du *JurisClasseur Communication*, est l'auteur de : *Droit de la communication* : LGDJ ; *Droit européen et international des médias* : LGDJ ; *Droit des médias* : Dalloz ; *Dictionnaire de droit des médias* : Victoires Editions-PUF.



Luc Grynbaum, doyen honoraire de la faculté de droit de La Rochelle et directeur du Master professionnel « Droit des assurances et de la responsabilité » (Poitiers-La Rochelle), est directeur scientifique de l'ouvrage collectif *Assurance, Contrat, Marché du particulier*, (Dalloz Argus) et auteur d'un manuel de *Droit des obligations*, à paraître juillet 2005 (Hachette Supérieur).



Bertrand Mathieu, professeur à l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, dirige le Centre de recherche en droit constitutionnel. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés, notam-

ment, au droit et au contentieux constitutionnels (en collaboration avec Michel Verpeaux), au système normatif et aux droits fondamentaux, spécialement en matière de bioéthique.

Marie-Christine Rouault, professeur de droit public, est agrégé des facultés de droit, a publié un mémento de droit administratif, un *mémento de contentieux administratif*, un « carré rouge » de *droit administratif général* et à paraître la 1^{re} édition d'un *manuel de droit administratif* (Gualino éditeur).



Michel Verpeaux, professeur à l'Université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), est directeur du Centre de recherche en droit constitutionnel de cette Université. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés au droit constitutionnel ou au contentieux constitutionnel (en collaboration avec Bertrand Mathieu) ainsi qu'au droit des collectivités territoriales. Il collabore depuis plusieurs années JCP G et au JCP A.

Maxime Vignaud, avocat au barreau de Paris depuis janvier 2001, exerce au sein de la SCP Philippe Clément une activité de conseil et de contentieux en droit des affaires et intervient principalement en droit des sociétés, droit des contrats et droit de la propriété intellectuelle.

Anne Cécile Vivien, avocat associée au Barreau de LYON, est chargée d'enseignements à l'université Jean Moulin et doctorante en droit public.

Sommaire

Actualités

page 1323

Aperçu rapide, Luc GRYNBAUM, Ordonnance relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs p. 1323, L'information en continu p. 1325, Échos et opinions p. 1328, Bibliographie p. 1329, Indices et Taux p. 1330

Doctrine

page 1331

Droit administratif

- 153 Étude Pascal COMBEAU - Du nouveau en matière d'invocabilité de l'interprétation administrative, Le cas de la doctrine sociale dans la loi de simplification du droit

Droit constitutionnel

- 154 Chronique Bertrand MATHIEU, Michel VERPEAUX - Jurisprudence constitutionnelle

Jurisprudence

page 1345

Communication audiovisuelle

- 10094 Note Emmanuel DERIEUX - L'atteinte à la présomption d'innocence justifie la diffusion d'un communiqué judiciaire (TGI Nanterre, ord. réf., 9 mars 2005)

Marques

- 10095 Note Florence BOSSÉ, Maxime VIGNAUD - Déchéance pour déceptivité d'une marque constituée d'un nom patronymique (CA Paris, 4^e ch. A, 15 déc. 2004)

Communautés européennes

- 10096 Note Anne-Cécile VIVIEN - Maintien des droits des salariés en cas de transfert d'entreprise à l'État (CJCE, 11 nov. 2004)

Baux commerciaux

- 10097 Note Sabrina BOUZOL - Bénéfice du statut en l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité commerciale (Cass. 3^e civ., 19 janv. 2005)

Contrat de travail

- 10098 Note Joël COLONNA - La rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire est nulle (Cass. soc., 16 févr. 2005)
- 10099 À noter également - À propos de la période d'essai (Cass. soc., 30 mars 2005)

Panorama de jurisprudence

page 1361

- 2609 Hautes juridictions - Décisions du 30 mai au 5 juin 2005 : Marie-Christine ROUAULT, Panorama rédigé par les Rédacteurs-Analystes JURIS-DATA

- 2656 Cour d'appel de Dijon sous la direction de Philippe GERBAY

© LexisNexis SA 2005

Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d'auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.

Avertissement de l'éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement interdits ».

A

Administration

- Commissions administrativesact. 400

Adoption

- Adoption internationaleIV 2656

- Réformeact. 404

Assurances terrestres

- Assurance de groupeIV 2609

- Assurance sur la vieIV 2610

Astreinte

- LiquidationIV 2643

Avocats

- Conseil de l'Ordreact. 416

- Conseil national des barreauxact. 415

- HonorairesIV 2611

B

Banque

- Responsabilité civile du banquierIV 2638, IV 2639, IV 2640

Baux commerciaux

- Droits et obligations des partiesIV 2641

- StatutII 10097

Baux d'habitation

- Loi du 1^{er} septembre 1948IV 2612, IV 2613

- Loi du 6 juillet 1989IV 2614

Baux (en général)

- Droits et obligations des partiesIV 2657

C

Communautés européennes

- ConcurrenceIV 2636

- Obligation de repriseII 10096

- Radiodiffusion télévisuelleIV 2637

Communication audiovisuelle

- TélévisionII 10094

Compétence administrative ou judiciaire

- TravailIV 2644

Conflits de lois

- Loi applicableact. 406, IV 2615

Contrat de travail

- ModificationIV 2644

- Période d'essaiact. 411, II 10098

- Ruptureact. 412, IV 2666, II 10099

Contrats commerciaux

- Distributionact. 407

Contrats et obligations

- ConsentementIV 2663

Contraventions

- Blessures involontairesIV 2627, IV 2628

- Éléments constitutifsIV 2629

Conventions et accords collectifs de travail

- ApplicationIV 2645

- DénonciationIV 2644

Copropriété

- CopropriétairesIV 2657

Crimes et délits

- Corruptionact. 401

D

Départements et communes

- CommunesIV 2616

Diffamation-Injures

- PrescriptionIV 2667

Suite de l'index page suivante >

Marques

10095 Déchéance pour déceptivité d'une marque constituée d'un nom patronymique

La marque doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive.

CA Paris, 4^e ch. A, 15 déc. 2004, SA Inès de la Fressange c/ Seignard de la Fressange et a. : Juris-Data n° 2004-258939

LA COUR – (...)

Sur la déchéance des marques :

- Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 714-6 b du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits de 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 » ;
- Considérant, en l'espèce, que, invoquant ces dispositions, Inès de la Fressange demande que soit prononcée la déchéance des marques litigieuses dès lors que, selon elle, jusqu'à son licenciement en 1999, sa présence au sein de la société et sa maîtrise de l'activité artistique garantissaient au public une adéquation entre sa propre image et celle des produits devant être commercialisés et que, tel n'étant plus le cas depuis lors, le public serait abusé en ce qu'il lui attribuerait la création, dont elle n'est plus à l'origine, des produits vendus sous l'appellation de l'une des marques en cause ; qu'un tel comportement serait de nature à rendre la marque déceptive aux yeux du public qui pourrait croire qu'elle continue d'exploiter personnellement sa marque alors qu'il n'en est rien ;
- Considérant que la société IF 2 prétend qu'Inès de la Fressange ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit venant démontrer le caractère prétendument trompeur qu'elle invoque et que, tout au contraire, le public aurait été très largement informé des conditions de leur rupture ; que, en tout état de cause, la marque est indépendante de la personne de son titulaire, y compris lorsque cette marque est constituée d'un nom patronymique ;
- Mais considérant que si 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 de ce nom comme dénomination sociale, au demeurant contestée par Inès de la Fressange en ce qui concerne la société IF 2, enseigne, nom commercial ou marque, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la fonction de toute marque qui est un signe servant à distinguer des produits et services, pour garantir au consommateur et à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué ;
- Or, considérant que, la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque ;
- Que la marque doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive ;
- Que tel est le cas en l'espèce puisque, depuis son licenciement intervenu en 1999 et imputable à la société IF 2, Inès de la Fressange n'exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses, alors même qu'il résulte des pièces versées à la procédure que la société IF 2 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 ;
- Qu'ainsi la société IF 2 a fait figurer des photographies de Inès de la Fressange dans le cadre de la présentation et du catalogue de la collection Printemps/Été 2000, à la conception de laquelle celle-ci n'a pris aucune part ;
- Que de même sa silhouette, parfaitement identifiable, a continué à être utilisée lors de la promotion, en septembre 2004, du nouveau parfum Inès de la Fressange, la société IF 2 soutenant, contre la réalité, que cette silhouette serait celle d'une parisienne ;
- Que la société IF 2 prétend tout aussi vainement qu'il serait de notoriété publique qu'elle aurait cessé toute collaboration avec Inès de la Fressange ; qu'en effet s'il a pu être fait mention dans quelques rares publications, en 1999, de son licenciement, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'impact réel d'une telle information dans l'esprit du public, d'autant que les extraits de presse versés aux débats concernent pour l'essentiel la parution d'un livre, tout comme la dépêche de l'AFP évoquée par la société appelante ;
- Qu'il s'ensuit que la société IF 2 fait preuve, en entretenant la confusion dans l'esprit des consommateurs entre Inès de la Fressange et les marques qui ont pour signe son nom patronymique, son prénom ou la combinaison des deux, d'un comportement de nature à induire le consommateur en erreur sur les produits commercialisés sous ces différents signes ;
- Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance, qui prendra effet le 7 octobre 2002, date, non contestée par les parties, de la demande initiale de Inès de la Fressange, des marques Inès n° 688 979/1 258 069, Inès de la Fressange n° 688 980/1 258 070, 741, 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° 292 014/1 571 652, 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° 96618 635 et Inès de la Fressange n° 96 656 111 ; (...)

Par ces motifs : (...)

- Déclare Inès de la Fressange recevable en ses prétentions tendant à voir prononcé la déchéance des marques Inès n° 688 979/1 258 069, Inès de la Fressange n° 688 980/1 258 070, 741, 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° 292 014/1 571 652, 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° 96618 635 et Inès de la Fressange n° 96 656 111 ;
 - Prononce la déchéance des dites marques, pour l'ensemble des classes mentionnées à leur dépôts, à compter du 7 octobre 2002 ; (...)
- M. Carre-Pierrat, prés., M^{mes} Magueur, Rosenthal-Rolland, cons. ; SCP Bommarit-Forster, SCP Duboscq-Pellerin, avoués, M^e Jourde, M^e Kilejman, av.

NOTE

L'interprétation jurisprudentielle de la déceptivité d'une marque constituée d'un nom patronymique ou comment un créateur qui ne participerait plus à la création des produits commercialisés sous une marque correspondant à son nom patronymique pourrait prétendre obtenir en justice la déchéance de cette marque –
 Dans un arrêt du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Paris (4^e ch. A) a prononcé la déchéance des marques *Inès de La Fressange* à la suite du licenciement d'Inès de la Fressange par la société titulaire de ces marques.

Les faits sont les suivants. En 1991, Inès de la Fressange cède à la société Inès de la Fressange (ci-après la *Société*) diverses marques por-

tant son nom, le droit sur toutes autres déclinaisons sous toutes formes de son patronyme comme signes distinctifs, ainsi que le droit d'exploiter son image. Inès de la Fressange devient alors Directeur artistique de la société.

En 1999, la Société procède au licenciement d'Inès de la Fressange. La cour d'appel de Paris qualifiera ce licenciement d'abusif.

Pour la styliste, ce licenciement remettait en cause les conventions passées avec la Société, en particulier parce qu'il la privait d'une partie des redevances liées au maintien de son contrat de travail, lesquelles redevances devaient contribuer au prix de la cession des marques. Elle a donc assigné la Société pour obtenir l'annulation de l'acte de cession de marques et retrouver la liberté de l'exploitation commerciale de ses prénom, nom et droit à l'image.

Par jugement du 17 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la détermination du prix de cession des marques était potestative, et a prononcé la nullité de la cession. Cette nullité impliquait un retour au *statu quo ante*, et donc le remboursement par Inès de la Fressange à la Société du prix d'acquisition des marques augmenté des investissements réalisés. Cette décision rétablissait ainsi l'équilibre détruit à raison du dommage subi par la styliste sans pour autant lui allouer de profits injustifiés.

Les juges d'appel ont entendu écarter la question contractuelle et se sont prononcés sur la déchéance pour déceptivité des marques cédées.

La cour a considéré que la Société, qui avait pourtant acquis de son ancien salarié les marques constituées de son nom patronymique, a volontairement entraîné une confusion dans l'esprit du public en continuant à utiliser le nom et les attributs de la personnalité d'Inès de la Fressange (notamment son image) après son licenciement, alors que cette dernière n'avait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits.

Dorénavant (sauf à ce que l'arrêt du 15 décembre 2004 soit un pur arrêt d'espèce), il est permis de se demander si un créateur qui ne participerait plus à la création des produits commercialisés sous une marque correspondant à son nom patronymique pourrait prétendre obtenir en justice la déchéance de cette marque. La question mérite d'être posée.

L'on remarquera que l'analyse de la cour repose sur le présupposé, rédigé en termes de principe, selon lequel il existerait une association dans l'esprit du public entre la marque patronymique, les produits désignés sous cette marque et la personne physique du même nom. La cour a en effet décidé : « Considérant que la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque ».

Il semble, selon l'arrêt du 15 décembre 2004, que la déceptivité d'une marque patronymique doit dès lors s'analyser exclusivement au regard de l'habitude prise par le public d'associer le nom d'une personne physique à une marque et à des produits désignés sous cette même marque, même si cette dernière a été cédée à une société qui l'exploite pour désigner des produits et/ou des services dont la composition ou/et le lieu de fabrication n'ont pas été modifiés au regard du dépôt initial.

Cet arrêt constitue, selon nous, une application inédite de l'article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle (ci après *CPI*) (1). Même s'il repose sur une analyse circonstanciée de l'espèce et en particulier sur ce qui a été considéré comme l'insuffisance du titulaire de la marque patronymique à avoir communiqué sur le départ de la personne dont le patronyme est utilisé en tant que marque, il n'en demeure pas moins que cet arrêt fait une interprétation restrictive de la notion de marque patronymique (2). Enfin, le principe qui semble

s'en dégager, s'il venait à être confirmé par la jurisprudence, pourrait devenir très contraignant pour les titulaires d'une marque constituée d'un nom patronymique (3).

1. Une application inédite de l'article L. 714-6 b) du CPI

A. - L'application traditionnelle de l'article L. 714-6 b) du CPI

L'article L. 714-6 b) du CPI, d'ordre public, pose deux conditions cumulatives à la déchéance pour déceptivité d'une marque.

Il faut d'abord qu'elle soit devenue propre à induire en erreur le consommateur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Il faut ensuite qu'elle soit devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Ainsi, l'application de l'article L. 714-6 b) du CPI suppose que (i) la marque soit connue du public comme désignant un objet bien caractérisé par sa nature, sa qualité ou sa provenance, et que (ii) les conditions d'exploitation de la marque aient été modifiées de telle sorte que l'objet désigné par la marque, en raison des nouvelles conditions d'exploitation, voit sa qualité fondamentalement altérée ou sa provenance faussement indiquée.

Les rares cas de jurisprudence sont généralement relatifs à des marques devenues trompeuses à raison de la provenance géographique du produit désigné, à la suite notamment de l'évolution de son lieu de fabrication.

À titre d'exemples, les tribunaux ont considéré comme déceptive la marque *Bressot* déposée pour des produits laitiers qui à l'usage a été utilisée par son titulaire pour désigner des fromages fabriqués non pas en Bresse, mais en Bavière (*CA Paris, 4 avr. 1991 : PIBD 1991, III, p. 544*), ainsi que la marque *Pierre Ferrand* qui avait été cédée par M. Ferrand lors de la cession de sa société du même nom. Ce dernier estimait qu'après la cession, la marque *Pierre Ferrand* était devenue déceptive parce qu'elle ne désignait plus les alcools provenant de sa propriété. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande au motif que cette marque avait été auparavant exploitée pour désigner des produits provenant d'autres viticulteurs de sorte que le consommateur savait que sous cette marque étaient commercialisés des alcools provenant de différentes exploitations (*CA Paris, 31 oct. 2000 : PIBD 2000, 717, III, p. 175*).

Pour la première fois à notre connaissance, les juges se sont prononcés sur la question de la déceptivité d'une marque constituée d'un nom patronymique à raison de la provenance intellectuelle du produit désigné par la marque à la suite du changement du créateur à l'origine de la conceptualisation des produits désignés sous cette marque.

B. - La marque devenue trompeuse à la suite du changement du créateur à l'origine de la conceptualisation des produits désignés sous cette marque

La cour a rappelé que « la marque doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire est devenue déceptive ». Elle a ensuite estimé que :

- les marques cédées par Inès de la Fressange et exploitées par la Société étaient devenues déceptives du fait de la Société puis que cette dernière avait pris l'initiative du licenciement de la styliste ;

- la Société a volontairement entraîné une confusion dans l'esprit du public puisqu'elle a continué à utiliser les attributs de la personnalité d'Inès de la Fressange après son licenciement, alors qu'elle n'avait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits ;

- la Société n'avait pas suffisamment communiqué sur le départ de la styliste.

Toutefois, l'on constatera que la cour n'a pas caractérisé en l'espèce quelle(s) qualité(s) ou caractéristique(s) des produits revêtus desdites marques ont été altérés en raison des nouvelles conditions d'exploitation des produits par la Société à la suite du départ de la styliste.

La cour n'a pas davantage examiné si l'ensemble des produits commercialisés sous la marque composée du nom Inès de la Fressange avait été exclusivement créé par Inès de la Fressange avant le départ de cette dernière. Il est pourtant fort probable, et le public n'est pas dupe sur ce point, que d'autres créateurs et/ou stylistes de la Société aient été à l'origine de la création des articles revêtus des marques litigieuses avant même qu'Inès de la Fressange ne quitte la Société.

2. Une interprétation restrictive de la notion de marque patronymique

La cour a retenu une analyse très restrictive de la notion de marque patronymique en considérant que le référent de la marque patronymique était pour le consommateur le nom du styliste qu'il supposerait être à l'origine de la création des articles vendus sous cette marque et non l'entreprise, propriétaire de la marque, ni même les produits désignés sous cette marque.

Ainsi, selon la cour, lorsqu'une personne physique participe à l'exploitation de la marque qui reprend son nom, à la création et/ou à la promotion des produits et services, et acquiert de ce fait une renommée, le public associerait la marque patronymique et les produits ou services désignés par ladite marque à la personne physique du même nom. Cette association serait alors déterminante dans la perception par le consommateur de la marque de sorte que si la personne physique n'est plus réellement associée à l'activité par la suite, la marque constituée du nom patronymique de cette personne pourrait devenir déceptive.

Ce raisonnement s'écarte, selon nous, du principe affirmé depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1985 dans l'affaire *Bordas*, selon lequel en devenant un signe distinctif, le patronyme s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à l'entreprise ou aux produits qu'il distingue et s'est ainsi transformé en objet de propriété incorporelle.

Comme le fait observer la doctrine « *sous sa forme de signe distinctif (i.e. de marque), le nom patronymique cesse de désigner la personne physique qui le porte et évoque cette fois des produits ou une entreprise : il change de sens. (...) Sous sa forme de signe distinctif, le patronyme ne désigne plus son porteur mais un nouvel objet qui en devient le référent. D'un côté, s'appliquant à ce nouvel objet, il acquiert par cela un nouveau sens, comme nom de marque ou comme nom de l'entreprise. De l'autre, ne s'appliquant plus, sous ce sens, à la personne physique, il s'en détache* » (G. Loiseau, *Le nom, objet d'un contrat*, thèse : LGDJ, 1997, p. 192).

M. le professeur J. Ghestin considère également que détaché de la personne physique qui le porte, le patronyme acquiert comme signe distinctif une réelle autonomie par rapport à celle-ci : « *la créature se détache nécessairement de son créateur* » (note ss *Cass. com.*, 12 mars 1985 : *D.* 1985, p. 471).

En d'autres termes, en tant que signe distinctif, le patronyme devient un bien incorporel autonome et indépendant de la personne physique du même nom. En considérant, dans l'affaire *Inès de la Fressange*, qu'il existerait dans l'esprit du public une association entre la marque patronymique, les produits désignés sous cette marque et la personne physique du même nom, la cour d'appel de Paris s'est écartée, selon nous, du principe fondateur de la jurisprudence *Bordas*.

Enfin, si la cour a retenu que la marque avait « pour objet de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit », il semblerait qu'elle en ait modifié le sens puisque la fonction de la marque, permettant de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits marqués, est d'individualiser sur le marché les produits désignés sous ladite marque, et non la personne physique dont l'identité a été déclinée à titre de marque.

3. Les incertitudes consécutives à cet arrêt

Les juges d'appel ont fondé leur raisonnement sur le présupposé selon lequel il existerait une association dans l'esprit du public entre la marque patronymique, les produits désignés sous cette marque et la personne physique du même nom.

Ce présupposé constitue un critère prétorien d'application de la déceptivité des marques patronymiques. Le critère nous paraît tout autant imprécis que contestable.

Imprécis car il laisse la part belle à l'appréciation souveraine des juges dans l'appréciation du caractère suffisant de l'information à donner au consommateur. En l'espèce, une dépêche AFP avait été publiée, annonçant le départ d'Inès de la Fressange. D'autres articles étaient, semble-t-il, parus. La cour n'a pas jugé suffisantes ces mesures de publicité, sans pour autant donner « la recette » de ce qu'aurait été une information appropriée. À l'avenir, doit-on faire publier l'information du départ d'un créateur dans un nombre minimal de publications. Si oui, combien ? Lesquelles ? Dans le cas de marques à résonance internationale, les mesures d'information doivent-elles être réalisées dans des organes de presse étrangère ? Pourquoi ne pas imaginer que des avertissements devraient figurer sur les supports de vente ? Cette décision est donc peu satisfaisante sur le plan de la sécurité juridique.

Contestable car en rattachant automatiquement la marque patronymique à la personne physique du même nom et aux produits diffusés sous cette marque, ce critère s'abstrait du fonctionnement des entreprises du luxe. En effet, ces dernières conçoivent et fabriquent plusieurs lignes de produits (prêt-à-porter hommes/femmes, parfums, accessoires...) sous une même marque, sans nécessairement que ces lignes soient conçues par un seul et même créateur.

Cette appréciation de la cour est également critiquable en ce qu'elle restreint la notion de marque patronymique à un créateur qui lui a donné son nom, alors que la perception qu'a le public d'une marque dépasse la personne physique du créateur pour se rattacher à un univers, à un style propre à cette marque, à plus forte raison dans le domaine du luxe.

En définitive, la position de la cour heurte certains principes fondamentaux du droit des marques : la cessibilité de l'usage du nom patronymique à titre commercial, l'indépendance de la marque par rapport à son titulaire et sa cessibilité corrélative et plus généralement la liberté du commerce qui incite à laisser aux agents économiques toute latitude pour adapter et modifier leurs modalités d'exploitation.

Florence Bossé,
Maxime VIGNAUD,

Avocats au barreau de Paris, SCP Philippe Clément

MOTS-CLÉS : Marques - Déchéance - Patronyme - Déceptivité

TEXTES : CPI, art. L. 715-6

JURISCLASSEUR : Marques, Fasc. 7405, par Pierre-Yves Gautier

VOIR AUSSI : *Comm. com. élect.* 2004, comm. 29, note C. Caron