



SOCIÉTÉS

Attention à ne pas perdre son nom !

↑ Gérard Delile, avocat associé, Salans

LA SITUATION

Le docteur M. avait constitué avec plusieurs autres personnes une société ayant pour objet la recherche pharmaceutique, sous la forme d'une Sarl dans laquelle il détenait la majorité des parts.

La société adopta la dénomination sociale « Laboratoires du Docteur M ». Ses activités se développant, elle fut transformée en société anonyme, puis reprise par une multinationale pharmaceutique. Ayant cédé ses actions, et respecté la clause de non concurrence temporaire qui accompagnait la cession, le docteur M. créa une nouvelle société de recherche qu'il appela « M. Recherche Médicale » et déposa son nom « M. » comme marque pour désigner des services de recherche scientifique dans le domaine médical.

La société Laboratoires du Docteur M. l'assigna en justice pour lui faire interdire l'usage de son nom patronymique et voir annuler l'enregistrement de la marque.

LA DÉCISION

Les juridictions ont accueilli les deux demandes de la société Laboratoires du Docteur M. Les juges ont appliqué un raisonnement devenu classique depuis un arrêt rendu il y a plus de vingt ans par la Cour de cassation dans la célèbre affaire des Éditions Bordas.

La Haute Juridiction avait jugé que « ce patronyme est devenu en raison de son insertion... dans les statuts de la société signés par M. Pierre Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ». Quant au dépôt de la marque « M. », il a été déclaré nul par application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui précise que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à « une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». Or, le Tribunal a, en effet, précisément reconnu que la

société Laboratoires du Docteur M. disposait d'un droit sur sa dénomination sociale opposable au docteur M., antérieurement au dépôt de la marque. En outre, le risque de confusion existait bel et bien, puisque les services de recherche scientifique dans le domaine médical couverts par la marque sont exactement de même nature que les activités de la société Laboratoires du Docteur M.

LE CADRE JURIDIQUE

Le principe ainsi consacré par la jurisprudence Bordas, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », est désormais bien acquis. D'autres célébrités, telles la styliste de lingerie Chantal Thomass, le couturier Jean-Louis Scherrer, ou encore récemment le mannequin-vedette Inès de la Fressange, ont connu le même sort. L'autorisation donnée par le porteur d'un nom patronymique à une société de l'utiliser en tant que dénomination sociale (comme dans ▶

■ **MORALE DE L'HISTOIRE**

Le plus grand soin doit être consacré à la rédaction des clauses par lesquelles le porteur du nom autorise un tiers à l'exploiter commercialement. Que ce soit dans le cadre d'un contrat de concession du nom patronymique, de statuts de société assortis d'un pacte d'associés, ou encore d'un contrat de travail, il convient de prévoir notamment quel sera le sort du nom cédé en cas de litige avec la société, ou de perte de majorité dans le capital, ou même de simple changement dans l'actionnariat ou enfin de licenciement du porteur du nom.

► l'affaire Bordas), ou comme nom commercial, peut aussi n'être qu'implicite et se déduire de circonstances telles que la signature des statuts de la société, ou la cession d'un fonds de commerce incluant le nom commercial.

Expresse ou implicite, la cession du droit d'utiliser le nom est irrévocable, sauf clause contraire. Les héritiers du cédant sont également liés par l'autorisation donnée par leur auteur. Ils ne peuvent donc pas non plus utiliser leur propre nom patronymique dans le même secteur d'activité. Le principe connaît cependant des limites. Si on admet que l'autorisation peut-être seulement implicite, on exige alors qu'elle soit claire et on l'interprète restrictivement. La Cour de cassation a ainsi jugé que le consentement donné par le chef Alain Ducasse d'inclure son nom patronymique dans la dénomination d'une société dont il était associé fondateur « 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 ».

Le fait de cesser d'avoir tout lien avec la société cessionnaire de son nom patronymique ne justifie pas d'en interdire l'utilisation. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation en 2006, dans la saga judiciaire ayant opposé Inès de la Fressange à la société à qui elle avait cédé les dépôts de marque protégeant son nom, en indiquant que le porteur d'un nom ne peut interdire la poursuite de l'exploitation des marques quand il cesse d'avoir tout lien avec la société cessionnaire au motif que, n'étant plus à même de contrôler la qualité des produits, les marques seraient devenues déceptives pour le public et qu'il convenait donc d'en prononcer la déchéance.