

# 14 Enseignes et dénominations sociales face aux marques

	§§		§§
<b>Choix d'une marque</b>		<b>Coexistence des enseignes, dénominations et marques</b>	
• Dénomination déjà existante :		• Antériorité de l'enseigne ou de la dénomination	407
– marque interdite	400	• Nom de famille du dirigeant	408
– règle de l'antériorité	401	• Antériorité de la marque	409
– risque de confusion	402		
• Enseigne déjà existante :			
– marque interdite	403		
– règle de l'antériorité	404		
– rayonnement national	405		
– risque de confusion	406		

## Choix d'une marque

### Dénomination sociale déjà existante

#### ► Marque interdite

**400** Le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (c. propr. intell. art. L. 711-4-b). Le titulaire de la domination antérieure peut ainsi s'opposer à son enregistrement en tant que marque.

#### ► Règle de l'antériorité

**401** La jurisprudence a précisé les conditions de l'antériorité ainsi accordée à la dénomination sociale.

Cette antériorité existe à partir de l'immatriculation de la société au registre du commerce (CA Paris 16 janvier 1995, PIBD 1995, 191) et sans qu'il soit nécessaire de démontrer sa notoriété (cass. com. 17 février 2003, PIBD 2003, 210, à vérifier).

#### ► Risque de confusion

**402** La reprise d'une dénomination comme marque n'est interdite que s'il existe un risque de confusion entre la dénomination et la marque (cass. com. 19 novembre 2002, n° 00-18130). Ce risque de confusion est évalué en fonction :

– d'une part, de l'objet social décrit dans les statuts (CA Versailles 25 octobre 2001, PIBD 2002, 139) ainsi que de l'activité réellement exercée (CA Paris 24 novembre 1999, PIBD 2000, 136),

– et, d'autre part, des produits (ou services) désignés par la marque (cass. com. 22 février 2005, n° 03-14668).

## **Enseigne ou nom commercial déjà existant**

### ► **Marque interdite**

- 403** Ne peut être choisi comme marque un signe portant atteinte à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (c. propr. intell. L. 711-4-c). Le titulaire d'une enseigne (ou d'un nom commercial) peut ainsi s'opposer à son enregistrement en tant que marque.

### ► **Règle de l'antériorité**

- 404** Le droit sur une enseigne ou sur un nom commercial s'acquiert par le premier usage public. À partir de cette date, il constitue une priorité sur une marque enregistrée postérieurement (cass. com. 3 juillet 2001, n° 98-22995) ; peu importe que l'enseigne ou le nom commercial ait été, ou non, publié au registre du commerce (cass. com. 29 juin 1999, n° 97-16189).

• **Enseigne d'un concurrent.** Le dépôt d'une marque est frauduleux lorsque celle-ci correspond au nom commercial et à l'enseigne d'un concurrent (cass. com. 12 juillet 1976, n° 75-12734, à propos de la marque « La Chausseria »).

• **Limites de l'antériorité.** En 1950, une société A choisit « Mathez » à titre de dénomination sociale et d'enseigne. En 1998, une société B dépose la marque « Mathez ». Assignée en justice par la société A, la société B fait valoir qu'elle-même utilise « Mathez » à titre d'enseigne depuis 1935. Cet argument est rejeté : peu importe que la société B ait, avant la société A, fait usage de « Mathez » à titre d'enseigne ou de nom commercial, « cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque » (cass. com. 20 février 2007, n° 05-16963).

• **Sigle d'un établissement public.** Les juges ont estimé que le sigle (BNF) d'un établissement public (Bibliothèque nationale de France) devait être protégé comme le nom commercial d'une entreprise privée (CA Paris 18 septembre 1998, RTD com. 1998, 848).

### ► **Rayonnement national**

- 405** Pour bénéficier du droit d'antériorité, le nom commercial doit être connu sur l'ensemble du territoire (CA Paris 26 février 1997, PIBD 1997, 365). Il s'agit-là d'un critère géographique, qui implique une large diffusion sur l'ensemble du territoire, mais qui ne nécessite pas que le nom soit notoirement connu d'un large public (CA Paris 15 octobre 1997, PIBD 1997, 646).

Ce rayonnement national est, de la même façon, exigé pour une enseigne : le titulaire d'une enseigne ne peut s'opposer au dépôt d'une marque identique que si son enseigne a, à la date du dépôt de la marque, acquis un rayonnement sur l'ensemble du territoire (CA Paris 12 mai 1982, Ann. propr. Ind. 1983, 261). Il est admis qu'une enseigne présente un tel rayonnement lorsqu'une publicité, la concernant, a été diffusée au plan national (cass. com. 13 décembre 1988, n° 87-15259).

### ► **Risque de confusion**

- 406** Une enseigne – ou un nom commercial – ne peut revendiquer une antériorité vis-à-vis d'une marque enregistrée par la suite que s'il existe un risque de confusion entre cette enseigne – ou ce nom – et la marque (CA Paris 10 septembre 1992, PIBD 1993, 20).

Généralement, ce risque de confusion tient au fait que les deux entreprises (celle revendiquant l'enseigne et celle revendiquant la marque) ont des activités identiques ou voisines, comme un restaurant et un cabaret (cass. com. 29 juin 1999, n° 97-16189) ou encore une activité de fonte de métaux et celle de création de bijoux (CA Paris 26 février 1997, PIBD 1997, 365).

**Nom commercial renommé.** S'il est interdit de déposer une marque identique à un nom commercial uniquement dans le même secteur d'activité économique, le titulaire d'un nom commercial peut néanmoins empêcher sa reprise comme marque dans un autre secteur, s'il invoque l'abus de droit (cass. com. 27 mai 1986, n° 84-13615, à propos du nom commercial « Ritz »).

## Coexistence des enseignes, dénominations et marques

### Antériorité de l'enseigne ou de la dénomination

**407** 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 antérieure à l'enregistrement (c. propr. intell. art. L. 713-6, al. 1<sup>er</sup>).

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite (c. propr. intell. art. L. 713-6, al. 2).

Ce texte est différent de l'article L. 711-4. En effet, l'antériorité est ici la seule condition exigée pour permettre à l'enseigne ou à la dénomination de se maintenir. Ainsi le titulaire du nom commercial n'a pas à rapporter la preuve du rayonnement national de son signe. Il s'expose toutefois à ce que le tribunal réglemente de son nom s'il porte atteinte aux droits du titulaire de la marque (CA Paris 24 février 1999, PIBD 1999, 257).

Autre différence avec l'article L. 711-4, le titulaire de l'enseigne (ou de la dénomination) peut seulement espérer se maintenir. Il ne peut pas demander l'annulation de la marque.

**Date de l'antériorité.** L'usage antérieur de l'enseigne ou de la dénomination, permettant une coexistence avec une marque similaire, doit être né avant la date de dépôt de cette marque (CA Paris 12 septembre 2003, Ann. propr. ind. 2003, 480, à propos de la marque « Euro 2000 »).

### Nom de famille du dirigeant

**408** 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 le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (c. propr. intell. art. L. 713-6, al. 1<sup>er</sup>). Peu importe ici que la marque soit antérieure ou postérieure à l'enseigne (ou la dénomination sociale).

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite (c. propr. intell. art. L. 713-6, al. 2).

Ainsi, l'usage, dans une dénomination sociale, d'un nom patronymique identique à une marque est largement admis, surtout lorsque le titulaire de ce patronyme a pris soin de (cass. com. 12 novembre 1992, n° 90-22079) :

- le faire précéder de son prénom ;
- choisir un graphisme différent de celui de la marque.

**L'important est que le titulaire du nom patronymique exerce, au sein de la société à laquelle il a donné son nom, de réelles fonctions de direction.**

- **Associé non gérant.** Un patronyme identique à une marque ne peut pas être adopté par une société à titre de dénomination ou d'enseigne lorsque la personne qui le porte n'assume pas la gérance de la société ; peu importe qu'elle soit l'associé majoritaire (CA Paris 4 juillet 2001, D 2002, 1132).
- **Parasitisme.** Il a été interdit à Michel Leclerc, frère d'Edouard Leclerc l'utilisation de son nom patronymique dans ses publicités commerciales, même avec adjonction de son prénom, les juges ayant considéré que l'utilisation qu'il en faisait avait pour but de profiter parasitairement de la notoriété de la marque (cass. com. 7 avril 1998, n° 95-22107).
- **Prénom précisé dans la dénomination sociale.** Le titulaire de la marque « Blacher » (déposée pour des services immobiliers) demande en justice qu'il soit interdit à une société d'utiliser sa dénomination sociale « Fabrice Blacher Immobilier », cette société exploitant des agences commerciales. Cette demande est rejetée, les juges s'appuyant sur l'ajout du prénom par rapport à la marque et le fait que, depuis de nombreuses années, « Fabrice Blacher » sert de dénomination sociale à des sociétés immobilières (CA Caen, 1<sup>re</sup> ch. civ., 6 février 2007, Sem. Jur. 2008, éd. E, 1737).

## Antériorité de la marque

**409** On peut envisager une coexistence entre une enseigne (ou une dénomination sociale) et une marque, même si celle-ci est antérieure et même si l'enseigne (ou la dénomination) ne correspond pas au nom du dirigeant. La Cour de justice des Communautés européennes l'a en effet admis. Après avoir rappelé que la dénomination sociale et l'enseigne avaient pour objet, la première d'identifier une société, la seconde de signaler un fonds de commerce, la Cour en a conclu que la dénomination sociale et l'enseigne ne portaient donc pas atteinte à la marque qui, elle, et elle seule, a pour but de distinguer des produits (voir ci-dessous).

**Marque antérieure.** Une société, Céline SARL, exploite à Nancy un fonds de commerce de prêt-à-porter. Cette utilisation du mot Céline, à titre de dénomination et d'enseigne, est-elle licite alors que la société parisienne, Céline SA, est titulaire de la marque Céline depuis 1948 ? Avant de se prononcer, les juges de Nancy décident de solliciter la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci rappelle que dénomination sociale, enseigne et marque n'ont pas le même objectif et peuvent donc coexister. Peu importe que cette dénomination et cette enseigne soient utilisées dans le cadre d'un commerce de produits identiques à ceux pour lesquels la marque Céline a été enregistrée. Mais la solution serait différente s'il s'avérait que (CJCE 11 septembre 2007, aff. 17/06) :

- cette dénomination/enseigne est mentionnée sur les produits vendus par la SARL ;
- ou si la SARL avait, d'une autre manière, créé un lien entre sa dénomination et ses produits ;
- ou si la SARL avait commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la SA.