

**ECOLE NATIONALE  
SUPERIEURE DE  
BIBLIOTHECAIRES**

**UNIVERSITE  
CLAUDE BERNARD  
LYON I**

Diplôme Supérieur  
de Bibliothécaire

DESS Informatique  
Documentaire



***Note de synthèse***

**La marque constituée par un nom patronymique  
en droit français**

Maria Elizabeth BROXADO  
Sous la direction de Monsieur Jacques AZEMA  
Professeur à l'UNIVERSITE JEAN MOULIN - LYON III

**1 9 9 1**

LA MARQUE CONSTITUEE PAR UN NOM PATRONYMIQUE EN  
DROIT FRANCAIS  
Maria Elizabeth BROXADO

RESUME:

La loi française de 1964 sur les marques, admet l'enregistrement d'un nom patronymique sans qu'aucune présentation distinctive ne soit requise. La présente synthèse fait une analyse des problèmes soulevés par cette disposition et présente les principes italien, espagnol et britannique.

DESCRIPTEURS:

Marques de commerce \*\* france  
Marques de commerce \*\* italie  
Marques de commerce \*\* espagne  
Marques de commerce \*\* grande-bretagne  
Noms de personnes \*\* droit \*\* france  
Noms de personnes \*\* droit \*\* italie  
Noms de personnes \*\* droit \*\* espagne  
Noms de personnes \*\* droit \*\* grande-bretagne  
Propriété industrielle \*\* Europe  
Pseudonymes  
Prenoms

*à regrouper sous  
Europe -> Etudes comparatives*

*id.*

*Nom commercial \*\* Europe*

ABSTRACT:

According to the 1964 French legislation about trade marks, a patronymic can usually be registered without evidence of distinctiveness. The present study makes an analysis of the problem, and discusses the Italian, Spanish and British principles.

KEYWORDS:

Surnames \*\* legislation \*\* france  
Surnames \*\* legislation \*\* italy  
Surnames \*\* legislation \*\* spain  
Surnames \*\* legislation \*\* great britain  
Trade marks \*\* france  
Trade marks \*\* italy  
Trade marks \*\* spain  
Trade marks \*\* great britain  
Industrial property  
Pseudonyms  
Christian names

NOTE: Les descripteurs sont issus de Rameau.

# PARTIE I : METHODOLOGIE

## I - La Détermination et délimitation du sujet:

Pour bien mener cette recherche bibliographique sur les noms patronymiques à titre de marque, on a tout d'abord fait une analyse de la question du demandeur, pour déterminer le sujet avec précision.

Comme l'étude des marques a un intérêt certain dans le monde depuis longtemps, notre deuxième étape a consisté à la délimiter géographiquement et chronologiquement.

À la fin de ces étapes, il nous manquait seulement définir les sources du droit qui seraient consultées.

Le droit des marques se situe dans la branche du droit commercial, plus spécifiquement le droit de la propriété industrielle, qui comprend les biens intellectuels utilisés pour le commerce et l'industrie.

Selon la loi en vigueur relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service n° 64-1360 du 31 décembre 1964, peuvent bénéficier d'une protection juridique comme marque, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques... servant à l'identification de produits ou de services d'une personne physique ou morale.

Dans ce travail ne seront analysés, en tant que signes susceptibles de constituer une marque, que le nom patronymique et le pseudonyme.

Il s'agit donc de faire une recherche qui se limitera au droit français, toutefois sans exclure des documents contenant des informations sur quelques pays de la C.E.E., à savoir la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie, depuis la loi de 1964 jusqu'à nos jours.

Ce recensement englobe toute les sources écrites du droit, c'est à dire la législation française et étrangère, la jurisprudence française (commentée ou non) et la doctrine, en français, anglais, espagnol, italien ou portugais.

## II - La Stratégie de recherche:

L'action de faire une recherche sur un sujet "pointu" pour quelqu'un qui le maîtrise, nous oblige à prendre en compte quelques considérations spécifiques, pour bien savoir quelle stratégie adopter.

M. Azéma écrit sur la propriété industrielle dans les ouvrages spécialisés. C'est son travail sur les marques constituées par un nom patronymique en droit français, publié dans la dernière édition du Lamy commercial, qui m'a été donné pour lui comme point de départ.

Comme on voulait repérer le maximum de références publiées qu'il ne connaissait pas, on a opté par une recherche large, partant des ouvrages généraux pour après consulter les outils plus spécifiques.

Ensuite, une liste a été soumise à M. Azéma, lequel nous a indiqué les références qu'on devait conserver.

Le processus de recherche s'est effectué en consultant les fonds de la Bibliothèque Cujas, la Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon, la Bibliothèque de Droit et de Gestion, la Bibliothèque Nationale et l'INPI, de façon manuelle et/ou automatisée.

## III - La Recherche bibliographique:

Si M. Azéma n'avait pas cerné aussi bien dans son travail le sujet que l'on devait étudier, l'utilisation d'un dictionnaire juridique ou d'un lexique aurait été nécessaire pour déterminer la branche du droit où se situe le sujet. Cependant, après avoir analysé son travail, en dehors d'autres informations, on connaissait déjà la législation et la jurisprudence française actualisées jusqu'à l'année dernière.

### 1. La Législation:

Il s'agit d'abord de savoir, si durant l'année en cours, une modification était survenue sur la loi française de 1964 portant sur les marques. Ensuite, rechercher les lois étrangères de l'Italie, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne.

a) *Le Journal officiel lois et décrets:*

Cette première étape pouvait être faite en consultant les banques de données LEX ou LEGI, produites par le CNIJ, où la première fournit le résumé du texte législatif et la seconde le texte intégral. Toutefois, quelques éléments nous ont amené à changer d'avis:

- la recherche se reporte seulement à quatre mois,
- le coût relativement élevé de l'interrogation,
- ces bases ne recensent que la législation française.

Comme la dépense ne se justifierait pas, on a opté pour une recherche manuelle dans les Journaux Officiels Lois et Décrets.

La consultation des tables mensuelles des Journaux Officiels Lois et Décrets de l'année de 1991, a constitué le point de départ de cette recherche. Ces tables ont un classement chronologique et analytique, ce qui nous donne la possibilité de retrouver un texte soit par la date de signature, soit par le sujet. Dans la table analytique on repère la date de la loi, sa date de parution et la référence de la page. On a donc effectué une recherche dans la table analytique au mot MARQUE. Après avoir fini cette première étape, on avait appris qu'il existait une nouvelle loi sur les marques, publiée en janvier de 1991, qui abrogera à la fin de l'année celle de 1964. On n'avait qu'à se reporter au J.O. correspondant pour avoir le texte complet de la nouvelle loi, ainsi que la liste des travaux préparatoires.

Comme M. Azéma avait déjà pris connaissance des modifications apportées, ces textes ne furent pris en considération, qu'à titre d'information personnelle pour entrer dans la conclusion.

b) *Les législations étrangères:*

Dans la propriété industrielle, il existe un ouvrage qui recense toutes les lois et traités sur les marques, brevets et transfert de technologie. Cet ouvrage en 6 volumes, est édité par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Publication sur feuillets mobiles, sa mise à jour est

mensuelle et sa distribution est faite aux abonnés du périodique La Propriété Industrielle.

A l'aide de ce répertoire, organisé dans un ordre alphabétique de pays, on a pu recenser la législation sur les marques de l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

## 2. Les Ouvrages généraux:

### a) *Les Encyclopédies:*

Dans le domaine du droit commercial il existe deux encyclopédies à feuillets mobiles très importantes: l'Encyclopédie Dalloz et le Jurisclasseur Commercial.

Conçu sous forme de dictionnaire, le plan de classement de l'Encyclopédie Dalloz dans la rubrique NOM PATRONYMIQUE fait un renvoi à NOM-PRENOM et MARQUE DE FABRIQUE. Très utile à cause de ses plusieurs renvois, elle permet la découverte des termes utilisés comme synonymes. Les références bibliographiques données au long de l'exposé sont importantes, surtout parce qu'elles sont toujours tenues à jour par les relais de printemps et automne.

Le Jurisclasseur Commercial, publication présentée en ordre alphabétique de matière, a deux volumes consacrés aux marques de fabrique. Constamment tenue à jour comme celle citée précédemment, les références bibliographiques fournies sont les avantages de ce type de répertoire.

### b) *Les traités et manuels:*

Presque tous les traités et manuels de droit commercial, ont un chapitre consacré à la propriété industrielle et plus spécifiquement au droit des marques. Mais ce type d'ouvrage ne fournit que des données très générales.

Par contre, les traités de propriété industrielle sont de grand intérêt pour notre travail. Ils ne sont pas mentionnés dans notre bibliographie, puisqu'on les a utilisés seulement pour repérer des références bibliographiques sur le sujet.

### 3. La Bibliographie juridique générale:

Recensement systématique de la doctrine juridique française, cette bibliographie répertorie le contenu des ouvrages et revues parus dans l'année écoulée.

En début d'ouvrage, une table d'orientation sur profil présente les matières principales du droit, avec les mots de nomenclature qui y sont rattachés.

En fin d'ouvrage, plusieurs tables permettent un accès différent à l'information:

- liste des auteurs,
- table chronologique des sources de jurisprudence et législation.

Les titres et articles de revues sont référencés selon la méthode de l'abstract court. Malgré l'intérêt certain de cet outil de référence, il n'a été publié que pour les années 1986, 1987 et 1988. Recherchant dans le mot de nomenclature MARQUES, les références trouvées n'ont pas été conservées.

### 4. Les Catalogues de bibliothèques:

#### a) *La Bibliothèque Cujas:*

Le catalogue de cette bibliothèque n'est pas automatisé, pourtant on a fait un dépouillement manuel dans ses fichiers.

On a utilisé les mots-cles suivants:

NOM DE PERSONNES

NOM ET PRENOM DE PERSONNES

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Des 21 références obtenues, seules 2 se sont révélées profitables, car les autres étaient soit trop générales, soit hors-sujet.

#### b) *La Bibliothèque de Droit et de Gestion:*

Le catalogue de celle ci aussi n'est pas encore automatisé, et on a procédé au même dépouillement. Utilisant les mots-clés:

NOM PATRONYMIQUE

MARQUES DE FABRIQUE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

on a pu relever 3 références pertinentes, mais seulement une a été conservée après le tri.

c) *L'Institut National de la Propriété Industrielle:*

Ici il ne s'agit non pas d'une bibliothèque, mais d'un fonds spécialisé en propriété industrielle, que l'INPI met à disposition des usagers pour une consultation gratuite.

L'accès aux documents est libre, toutefois l'absence de fichier ne permet pas un contrôle sur ce fonds. Malgré cet inconvénient, il possède pratiquement tous les ouvrages importants sur la propriété industrielle, y compris des ouvrages étrangers.

Ce dépouillement a permis l'obtention de 2 notices citées à la fin du présent document.

d) *La Bibliothèque Nationale:*

Dans ce catalogue on a effectué une recherche automatisée par CD-ROM, dans la base BN-Opale, actualisée jusqu'à septembre 1990. Pour l'interrogation, on a choisi la recherche sur l'index par mot notice. Cet index englobe les mots appartenant aux zones auteur, éditeur/imprimeur, sujet, titre, titre de collection et aux zones de notes. On a obtenu 1880 notices utilisant les mots-clés suivants:

MARQUE

NOM

Mais après le tri, aucune référence n'a été conservée.

Pour la mise à jour de cette recherche, on a utilisé les répertoires Un An de nouveautés jan./dec. 1990 et Trois mois de nouveautés jan./mars 1991 des Ed. Professionnelles du livre. Classés selon la CDU, le dépouillement à ces répertoires n'a fourni aucune référence supplémentaire.

e) *La Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon:*

Le dépouillement effectué dans son fichier utilisant les mots-clés:

NOM DE PERSONNE, PROTECTION

PATRONYME

MARQUE DE FABRIQUE

MARQUE DE FABRIQUE, DROIT COMPARE  
 MARQUE DE FABRIQUE, DROIT FRANCAIS

a relevé 1 référence pertinente, qui n'a pas été conservée après le tri.

#### 5. Les monographies et les thèses:

Aucune monographie n'a été trouvée par les dépouillements effectués sur les fonds des bibliothèques consultées.

La première étape de la recherche sur les thèses, a consisté à interroger sur Minitel la base TELETHESES, qui recense les thèses soutenues dans les universités françaises. Cette interrogation est possible selon plusieurs critères et on a choisi une combinaison des mots du titre et des mots-clés suivants:

MARQUE  
 PROPRIETE INDUSTRIELLE  
 NOM DE PERSONNE  
 NOM PATRONYMIQUE

Des 35 références obtenues, une seule touchait le sujet et est citée à la fin de ce document.

La deuxième étape a consisté par le dépouillement du fichier matière des thèses de la Bibliothèque Cujas. Ce fichier recense les thèses françaises soutenues de 1943 à 1989 (inclus), en Paris I et Paris II.

Utilisant les mêmes mots-clés, cette étape beaucoup plus importante que la première, a permis l'obtention de 2 notices très pertinentes pour notre recherche.

On a aussi dépouillé le fichier des thèses de la Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon (Section Droit-Lettres), utilisant les mots-clés:

NOM DE PERSONNE  
 MARQUE DE FABRIQUE  
 MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE  
 PROPRIETE INDUSTRIELLE

Mais la seule référence pertinente avait déjà été repérée.

## 6. Les Périodiques:

Un dépouillement manuel a été effectuée dans les principaux périodiques de droit privé, commercial, comparé et de propriété industrielle.

L'option d'une recherche manuelle a été faite, non seulement en raison du coût relativement élevé des banques de données juridiques, mais aussi parce que toutes les revues intéressantes et nécessaires (françaises et étrangères) existaient dans le fonds des bibliothèques consultées.

On a donc procédé un dépouillement dans les tables mensuelles ou annuelles des revues suivantes:

- Gazette du Palais,
- La Semaine juridique (Ed. Entreprises),
- Revue trimestrielle de droit commercial,
- Revue internationale de droit comparé,
- La Propriété industrielle (OMPI),
- Propriété industrielle - Bulletin documentaire (PIBD),
- Annales de la propriété industrielle,
- Revue internationale de la propriété industrielle et artistique,
- Rivista di diritto industriale.

La Revue trimestrielle de droit commercial et le PIBD, possèdent une partie bibliographie très intéressante, qui fournit des informations sur les nouveaux ouvrages publiés en France et à l'étranger. Malgré l'intérêt de ce type d'information, aucune n'a été retenue dans ce travail.

Ce dépouillement s'est révélé important, car après le tri on a conservé 6 notices citées dans notre bibliographie.

## 7. La Jurisprudence:

La recherche automatisée a consisté en une interrogation à la base de données JURINPI. Produite par l'INPI, sur le serveur Questel, elle couvre la période de janvier 1975 jusqu'à nos jours. Cette base de données a été choisie, puisqu'elle ne recense que de la jurisprudence de tous les niveaux (TGI, Cour de Cassation, etc.), sur les brevets et les marques. Malgré le fait que la recherche se reportait seulement à 4 mois, elle était nécessaire en raison du retard dans la distribution des recueils de jurisprudence.

L'INPI a construit l'interrogation de la façon suivante:

1. nom? et patronymique?  
nombre de réponses: 294
2. patronyme?  
nombre de réponses: 33
3. 1 ou 2

Résultat: 304 réponses

A notre avis, cette interrogation devrait être limitée chronologiquement (1991), car après avoir analysé les références, on s'est rendu compte qu'aucune d'entre elles se reportait à l'année en cours.

L'absence de délimitation a été la responsable par l'obtention de ces références non-pertinentes.

## PARTIE II : SYNTHESE

### I - LE DROIT AU NOM:

Pour M. POUILLET, "le nom est la propriété la plus absolue, felle est imprescriptible, inaliénable, en dehors de toute spéculation... C'est le seul héritage que l'on ne puisse répudier..."<sup>1</sup>.

Considéré parfois soit comme un droit de propriété, soit comme un attribut de la personnalité ou un bien de famille, la nature juridique du droit au nom, pour M. HERLEMONT<sup>2</sup>, est une question qui n'est pas encore tranchée par les auteurs et la jurisprudence. Comme conséquences, devant l'absence d'une définition, il est difficile de faire une analyse sur l'efficacité de la protection du nom.

Si on le considère comme un attribut de la personnalité ou comme un bien de famille, sa protection est relative et pour assurer la défense du droit au nom, on a recours à l'action délictuelle où il faudra prouver un préjudice qu'il soit matériel ou moral. Par contre, si on le considère comme un droit de propriété, à l'image du propriétaire, sa protection est maximale et il pourra interdire à quiconque d'user de son nom, même sans subir un préjudice.

Element d'identification d'une personne dans la société par son caractère moral et familial, en tant qu'attribut de la personnalité, il se refuse à toute spéculation<sup>3</sup>.

Axe des droits de la personnalité, le droit au nom se compose spécialement du nom patronymique, du pseudonyme, du prénom, du surnom, du titre nobiliaire.

### II - LES MARQUES NOMINALES:

Comme le nom, la marque permet au consommateur d'identifier

---

1 - POUILLET : Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, T.11, n° 375.

2 - Cf. Michel HERLEMONT.

3 - Cf. Claude COLOMBET.

les produits. Bien essentiellement patrimonial, elle donne au commerçant le moyen de rallier sa clientèle et d'en tirer le meilleur parti.

D'une manière générale, le moyen le plus usuel de personnaliser une entreprise et ses produits, c'est d'utiliser son propre nom comme marque. Si ce nom est illustre, il peut provoquer l'intérêt de ceux qui recherchent une marque.

Une marque nominale constituée par un nom de personne pose des graves conflits dans l'ordre juridique, entre les droits de la personnalité (qui se refusent à toute spéculation) et la marque (signe distinctif négociable et utilisé à des fins commerciales). A ce moment-là, le nom change radicalement de fonction, puisqu'il n'est plus un élément représentatif de l'état des personnes et il doit se plier aux exigences du commerce<sup>1</sup>.

#### A - Le Nom Patronymique:

##### 1- Le choix de son nom patronymique à titre de marque:

En principe, le nom patronymique marque le rattachement de la personne à une famille ou à une personne; c'est l'élément le plus important et le plus caractéristique du nom.

La loi de 1857<sup>2</sup> sur les marques, dans son article 1er, permettait l'enregistrement d'un nom patronymique à titre de marque, s'il se revêtait d'une forme distinctive (tout élément d'originalité dans le tracé de la marque ou dans le graphisme, ou même l'adjonction d'un article). Cette précaution éliminait les risques de confusion et donnait aux marques nominales un caractère de fantaisie, semblable à celui des autres marques<sup>3</sup>. L'intention d'accorder le droit français avec la plupart des législations européennes et d'éviter les distorsions susceptibles d'être engendrées par l'application de l'art.6 quinquies de la Convention Internationale d'Union de Paris<sup>4</sup>, ont influencé le législateur, et la loi de 1964 n'a formulé aucune restriction quant au dépôt d'un nom patronymique comme

---

1 - Cf. PEROT-MOREL.

2 - Loi du 23 Juin 1857.

3 - Cf. PEROT-MOREL.

4 - Art.6 quinquies CUP: "Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, sera admise et protégée telle qu'elle dans les autres pays de l'Union".

marque. Elle permettait alors, la protection du nom "nu", c'est à dire, considéré en lui-même, sans la nécessité d'une représentation visuelle.

Devant la carence législative, du moment que la loi française n'a pas réglé la problématique existante entre les droits de la personnalité et les marques, les tribunaux se réserveront la faculté de réglementer le droit au nom.

Certains pays étrangers n'acceptent l'enregistrement d'un nom patronymique à titre de marque qu'exceptionnellement.

Les derniers chapitres de ce travail seront consacrés à une étude sur l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

#### a) *Le problème des homonymes:*

Dans l'article 2, alinéa 2, à titre de sauvegarde de l'exercice du droit au nom, la législation de 1964 n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom. Toutefois, au profit de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le législateur prévoit une action en justice pour obtenir soit l'interdiction de cet usage, soit la réglementation.

D'une manière générale, ce principe bénéficie pleinement le premier déposant et pose des problèmes à cause des homonymes, une fois que, normalement cette adoption devrait défendre à tout homonyme de faire usage de son nom à titre commercial, publicitaire ou de marque.

Comme le texte législatif ne précise pas de quel usage il s'agit, la doctrine et la jurisprudence sont partagées.

A l'égard de la doctrine, il est préférable d'interdire l'usage, puisque celui qui enregistre comme marque son propre nom patronymique dans un commerce où possède déjà une marque antérieurement déposée sous le même nom, agit comme parasite et veut tirer parti de la situation<sup>1</sup>.

Si la jurisprudence s'est parfois montrée très libérale et admit l'enregistrement d'un homonyme déjà déposé auparavant pour des marques complexes, d'autres fois elle ne l'a pas permis. Ce qui va motiver la prononciation ou non de l'interdiction de l'usage sera la bonne ou la mauvaise foi de l'homonyme utilisateur second en date. Une fois que le préjudice est certain, quand l'homonyme a le but incontestable

---

1 - CHAVANNE et BURST: Droit de la propriété industrielle, n° 629.

de susciter une confusion avec la première marque déposée et de bénéficier de sa notoriété, les juges en interdisent l'usage.

Pour M.MATHELY<sup>1</sup>, dans la vie des affaires, deux types de fraude peuvent être retrouvés: le prête-nom et l'apport en société. La jurisprudence condamne la pratique du prête-nom, système où un homonyme prête son nom à une société sans qu'il y ait un rapport avec elle<sup>2</sup>. Par contre, si l'homonyme ayant fondé une entreprise lui a donné son nom et en a fait apport à la société, il y aura absence de fraude; en dehors de ce cas-là, en principe il y aura fraude<sup>3</sup>.

Hors les cas de fraude, ce qui se produit dans la majorité de la jurisprudence, c'est la réglementation, dès qu'elle paraît être capable d'éviter le préjudice.

Cette réglementation consiste à l'adjonction au nom d'un élément distinctif afin d'éviter la confusion, soit un ou plusieurs prénoms, soit l'indication de la date de fondation, soit en adoption de présentation et de couleurs différentes, soit en adjonction d'éléments de fantaisie, etc...

Même si en cas de bonne foi la réglementation est insuffisante pour faire cesser le préjudice causé au premier titulaire en date de la marque, il faudra recourir à l'interdiction de l'usage de son nom à l'égard de l'homonyme.

## 2 - L'Utilisation du nom patronymique d'autrui:

La loi de 1964 ayant prévu les problèmes d'homonyme, en revanche n'a adopté aucune restriction quant à l'enregistrement d'une marque constituée par un nom patronymique d'un tiers.

Deux cas doivent être distingués: l'usage volontaire du patronyme d'autrui à titre de marque et l'usage non volontaire.

### a) *L'usage volontaire du patronyme d'autrui:*

L'utilisation volontaire du nom d'autrui, motivée par des

1 - Paul MATHELY: Le droit français des signes distinctifs, p.787.

2 - Aff. CLIQUOT (Champagne).

3 - Aff. GERVAIS.

raisons variées est généralement suspecte et pose de graves problèmes quant à sa commercialisation, car elle permet au titulaire de tirer parti d'une façon illégitime de la notoriété et du prestige d'un nom auquel en réalité il n'y a pas droit.

Comme la loi en vigueur est muette, ces aspects seront réglés par la doctrine et la jurisprudence, où les divergences d'opinion quant à la nature juridique du droit au nom (soit-il droit de propriété ou droit de la personnalité) influencent leurs décisions.

Que le droit au nom soit considéré comme un droit de propriété ou un droit de la personnalité, pour qu'il soit utilisé à titre de marque, le consensus presque général est qu'il nécessite d'un accord préalable de tous les intéressés. Cette autorisation devra être demandée à ceux qui effectivement portent le nom et aussi à ceux qui ont un intérêt légitime à sa protection. Bien que le conjoint n'ait aucun droit d'usage sur le nom, cette règle lui est aussi appliquée. Certains auteurs soutiennent l'idée que chaque génération peut remettre en cause une autorisation accordée; et que tous les descendants doivent, en principe, être consultés.

Car en raison de pouvoir renouveler une marque indéfiniment, le droit à la marque attribue à son titulaire un droit presque perpétuel, alors que l'usage du patronyme d'autrui à titre de marque revêt un caractère précaire et révocable.

La jurisprudence protège certains noms patronymiques, surtout s'ils sont célèbres, et maintient avec conviction le principe de l'autorisation. Mais ce principe n'est pas absolu.

Lorsqu'un nom patronymique se confond avec une dénomination géographique, la jurisprudence pour justifier sa décision "se détermine, généralement, en fonction du critère de la signification principale"<sup>1</sup>.

Elle cherche à savoir si la marque peut être assimilée par le public comme un patronyme ou plutôt comme un nom de lieu. Si à l'esprit du public la dénomination géographique reste secondaire, il est logique que se fasse prevaloir la notoriété du nom.

Plusieurs décisions ont refusé la protection du nom dans les cas où ils étaient banals<sup>2</sup> ou courants<sup>3</sup>. D'une certaine

---

1 - Cf. Michel HERLEMONT.

2 - Aff. ALA.

3 - Aff. SAVIGNAC.

manière, c'est en raison de la notoriété du nom ou de son caractère historique que le préjudice moral conséquent de la commercialisation du nom est présumé.

Enfin, si ce nom des tiers est très répandu, son utilisation commerciale ne peut créer aucune confusion préjudiciable.

Dans les cas où le nom est pris partiellement, la justice reste équivoque. Un des principes adoptés est que le droit au nom porte sur chacun des ses éléments et pourtant sa protection doit être admise même si l'usurpation n'est pas totale. L'autre principe établit l'idée indivisible du nom et prend une position contraire. Enfin, la nécessité d'une autorisation leur paraît, tout de même, moins impérative.

L'utilisation volontaire prenant parfois la forme d'une convention de caractère onéreux est subordonnée à l'autorisation préalable des titulaires du nom.

Validité des conventions relatives au nom:

- En tant que dénomination civile, le patronyme est inaliénable, mais les titulaires ou leurs héritiers ont le droit de donner leur nom à un tiers pour qu'il l'utilise à titre de marque ou à des fins commerciales.

Pour les auteurs, la moralité de ce type d'autorisation est douteuse, mais la jurisprudence, plus sensible à cette considération, admet que le caractère inaliénable du patronyme fait obstacle seulement à la cession du nom en tant qu'identifiant de la personne. Ainsi, il s'agit d'une espèce de concession, en principe temporaire. Le titulaire du nom doit garantir et s'interdit d'user de son patronyme et de faire concurrence à son cessionnaire. Les héritiers du cédant sont aussi tenus d'obligation de garantie.

Ces conditions ne sont susceptibles d'annulation que si elles ont un objectif frauduleux certain. Les tribunaux, sans hésiter, appliquent dans ces cas la règle *Fraus omnia corrumpit*, qui "permet de déjouer les collusions frauduleuses les plus fréquentes"<sup>1</sup>, spécialement les conventions de prête-nom, qui auront leur convention annulée.

- Les auteurs s'interrogent sur la validité même du dépôt lorsqu'il y a défaut d'autorisation. Le problème c'est de savoir qui a le droit de se prévaloir de la propriété d'une marque: celui qui a fait le premier dépôt ou un deuxième concurrent qui obtenant une autorisation dépose la même marque? Le deuxième déposant peut être poursuivi par le

---

1 - Cf. PEROT-MOREL.

premier, ou peut-il envisager l'annulation du premier dépôt? Selon M. POUILLET, la propriété d'un nom ne peut profiter et appartenir qu'à la personne qui a reçu une cession ou autorisation régulière, et que celui qui s'est emparé d'un nom qui ne lui appartient pas, est sans droit pour revendiquer sa propriété. Déjà M. MAILLARD pensait le contraire. Pour lui la marque est constituée légalement en dehors de toute autorisation. L'absence d'autorisation n'autorise pas au concurrent de réclamer directement l'annulation de la marque, car les effets juridiques créés par cette absence ne concernent que le titulaire du nom et celui qui l'utilise indûment.

En conclusion, l'absence d'autorisation ne met pas obstacle à la validité du dépôt de la marque et ne porte préjudice qu'aux titulaires du nom de famille. Ceux-ci ont le droit d'assurer la protection légitime contre toute usurpation et le droit français leur ouvre une action en réparation. Mais on se demande si cette action doit être admise du seul fait de l'utilisation sans autorisation ou si le demandeur doit subir d'abord un préjudice effectif. La solution dépendra de la façon de concevoir la nature du droit au nom. Si on le considère un droit de propriété, on doit lui assurer une protection absolue et par conséquent sa défense doit se porter contre toute atteinte illégitime. Alors, la seule preuve d'usurpation est suffisante puisqu'il s'agit d'une véritable action en revendication. Mais cette théorie en matière commerciale paraît excessive, et sanctionner un choix qui n'apporte aucun préjudice à autrui nous semble difficile, car les dépenses de lancement d'une marque sont considérables. La jurisprudence est plus libérale quand le nom est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles. Elle exige, en principe, un risque de confusion où le titulaire du nom a l'intérêt à y mettre fin. Les solutions seront guidées selon le préjudice proprement dit et l'intérêt à agir. La simple possibilité de confusion doit suffire à justifier l'action. Par contre, celui qui a utilisé le patronyme d'autrui fortuitement est à l'abri de tout soupçon.

b) *L'usage non intentionnel du patronyme d'autrui:*

Dans les cas où une dénomination fantaisiste est choisie à titre de marque et se confond avec le nom patronymique d'autrui, la bonne foi est présumée. Effectivement, cette

situation se montre profondément différente car la marque est imaginaire. Pour M.DESBOIS, il ne s'agit même pas d'une marque nominale, "puisque l'usager n'a entendu utiliser ni son propre patronyme, ni celui de ses semblables. C'est une marque dénomminative de même nature que celle qui consiste en un slogan"<sup>1</sup>. Mais ce qui se produit souvent c'est de choisir comme marque un nom patronymique qui correspond à une dénomination géographique. La loi française admet l'enregistrement d'un nom géographique à titre de marque sans forme distinctive. Mais la jurisprudence se montre peu sensible dans l'appréciation de la bonne foi et présume généralement la mauvaise foi si ce nom a un caractère historique ou s'il est célèbre. Enfin, ce qui sera pris en compte c'est l'intention du titulaire d'adopter la dénomination en tenant compte de sa seule signification géographique.

La publicité donnée à la marque peut servir comme une preuve de son intention, mais la jurisprudence est peu sensible à cet élément quand invoqué comme moyen de défense. Les solutions différeront selon la volonté ou non du titulaire de la marque d'utiliser le patronyme d'autrui.

Quand il s'agit d'une dénomination purement imaginaire, la jurisprudence agit d'une façon plus indulgente. Ce n'est que par hasard que ce mot inventé ou pris dans le langage courant, correspond à un patronyme existant. Mais ces coïncidences sont plus rares. Lorsque le titulaire commercialise sans le savoir un patronyme d'autrui, la majorité des décisions ont tendance à faire prévaloir l'intérêt commercial sur la protection au nom<sup>1</sup>, et confèrent à l'action en usurpation de nom un principe plus proche de l'idée de responsabilité civile que de protection des droits de la responsabilité.

## B - Les cas particuliers:

### 1 - L'usage par la femme divorcée du nom de son ex-mari:

Pendant le mariage, la femme n'a pas le droit absolu d'usage du nom de son mari. Et le mari, s'il le veut et sous réserve de l'accord de sa belle-famille, peut ajouter à son nom celui

---

1 - H.DESBOIS: Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris, 1966.

2 - Aff. DOP.

de sa femme; mais cette hypothèse arrive rarement.

En cas de divorce, il est courant que la femme continue à faire usage du nom patronymique de son ex-mari.

Si l'article 299 du Code Civil interdit au conjoint l'usage du nom de l'époux divorcé, la Cour de Cassation affirme que cet article n'est pas d'ordre public et que le mari peut ne pas exiger son application. Alors elle ne cessera de le porter que si elle prouve une tolérance ou renonciation de sa part.

Mais la Cour de Cassation rappelle que cette autorisation est révocable. La jurisprudence récente est parfois plus favorable aux femmes divorcées, mais certaines décisions refusent. Elle est plus souple si l'utilisation est causée pour des raisons commerciales ou professionnelles.

## 2 - Le pseudonyme, le surnom:

Dans la vie sociale, une personne peut remplacer ou compléter son nom par des surnoms ou pseudonymes. Pratique fréquente chez les artistes, le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public son véritable nom, dans l'exercice d'une activité particulière<sup>1</sup>.

La loi de 1964 permet le dépôt d'un pseudonyme à titre de marque. Si le pseudonyme est suffisamment connu, pour son adoption il est nécessaire un accord préalable de son titulaire.

Comme la nature juridique du pseudonyme est fondée sur les mêmes principes du patronyme, on trouve une jurisprudence qui apparemment assure au pseudonyme la même protection d'un patronyme.

## 3 - Le prénom:

L'individualisation juridique d'une personne se complète par le prénom, qui permet de distinguer les membres d'une même famille.

Malgré le fait que la loi de 1964 ne l'ait pas mentionné expressément, il semble douteux que l'on ne puisse adopter un prénom à titre de marque.

Si ce prénom d'une grande rareté ou originalité fut considéré

---

1 - Ex: Molière, Voltaire, Stendhal, André Maurois, Eddie Barclay...

comme un nom patronymique pour son titulaire, son interdiction peut être envisagée<sup>1</sup>. Par contre, peut être admise la protection du surnom contre son exploitation commerciale, par un tiers qui n'a pas demandé son autorisation.

#### C - Le nom patronymique et la loi italienne:

La loi italienne sur les marques<sup>2</sup> a eu son article 13, qui régit les conflits entre nom commercial et marque, modifié par la loi de 1967<sup>3</sup>.

Aux termes de l'article 13 avant sa modification, la loi reconnaît au titulaire du nom, nom patronymique auquel est assimilé le nom commercial, la faculté exclusive de l'utiliser à titre de marque sous condition qu'aucun nom identique ou similaire n'ait déjà acquis la qualité de marque pour des produits ou marchandises de même genre.

Si une confusion était à craindre, et s'il y avait des marques antérieures, l'utilisation était toutefois admise sous condition que le nom fût accompagné d'éléments propres qui le distinguent des marques antérieurement enregistrées.

Aux termes des nouvelles dispositions, des modifications importantes ont été apportées à la deuxième partie de la législations toujours en vigueur (art.13 al.2). L'interdiction est dorénavant édictée lorsqu'un nom, nom patronymique ou nom commercial peut en résulter une confusion avec une marque antérieure.

Cependant le nouveau texte de l'art. 13 soulève des problèmes d'interprétation. D'abord, on peut se demander si ce texte comporte une interdiction impérative d'utiliser le nom à titre de marque, dans le cas où il est identique ou similaire à un nom déjà adopté par un tiers à titre de marque. Pour M.SENA, la réponse doit être négative si le nom figure dans une marque suffisamment complexe pour écarter la confusion.

On hésite également sur le point de savoir si ces nouvelles dispositions s'appliquent ou non aux marques adoptées sous le régime antérieur. La doctrine et la jurisprudence<sup>4</sup> semblent en partie favorables à la suppression des privilèges accordés antérieurement aux titulaires qui ont apporté une adjonction d'un élément distinctif par rapport aux marques précédentes.

---

1 - Aff. SORAYA.

2 - Décret royal n° 929 du 21 juin 1942.

3 - Loi n° 158 du 21 mars 1967.

4 - Aff. MARTINI & ROSSI.

Le Tribunal de Milan a affirmé que la théorie du droit acquis ne pouvant s'appliquer à un fait persistant tel que l'utilisation d'une marque.

La Cour d'Appel de Turin a estimé également que le législateur "avait voulu prévenir soit l'acquisition des droits d'exclusivité pouvant donner lieu à un risque de confusion, soit la continuation de l'exercice de droits acquis antérieurement".

Quant aux marques constituées par des noms patronymiques d'autrui, l'Office National donnera son appréciation quant au consentement après avoir effectué des recherches dans le but de savoir si l'usage du nom à titre de marque peut porter atteinte "à la réputation, au crédit et au décorum" du titulaire. Cette disposition contenue dans l'art. 21 de la législation italienne en vigueur, s'applique non seulement aux noms de personnes mais aussi aux prénoms célèbres.

#### D - Le nom patronymique et la loi espagnole:

Le Code de la propriété industrielle de l'Espagne<sup>1</sup>, promulgué en 1929, est devenu obsolète. Son adhésion à la C.E.E., entre autres, l'a motivée à modifier sa réglementation des marques pour mieux l'adapter au nouveau contexte commercial. Et c'est avec cet esprit qu'est entrée en vigueur en 1989, six mois après sa publication, la nouvelle loi espagnole sur les marques<sup>2</sup>. La nouvelle loi intitulée "loi sur les marques", qui contient aussi des dispositions sur la concurrence déloyale, a pour objet les trois signes distinctifs par excellence: la marque, le nom commercial et l'enseigne d'établissement.

Sous l'empire de l'ancien Code, pouvaient notamment constituer une marque les dénominations, les raisons sociales, les pseudonymes et les noms dûment caractérisés... Cette énumération indicative et pas limitative était contenue dans son article 119.

Aux termes de l'article 124, ne peuvent être admis par le Registre comme marques "les noms patronymiques ou raisons sociales qui ne sont pas ceux des déposants, sauf autorisation

---

1 - Décret-loi royal du 26 juillet 1929.

2 - Ley 32/1988 de 10 novembre.

en bonne et due forme, ainsi que les initiales ou les monogrammes qui ne correspondent pas au déposant ou dont on ne sait pas le sens. Les noms patronymiques perdent leur caractère, aux fins de l'examen préalable, dès leur dépôt en tant que signes distinctifs constitutifs d'une marque et ils sont soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article ".

Après définir la marque dans son article 1er, la nouvelle loi nous indique dans l'article 2 les signes ou moyens qui peuvent constituer une marque. Mais c'est seulement dans l'article 13 que sont présentées les interdictions:

"Ne peuvent être enregistrées en tant que marques:

a) le prénom, les noms, le pseudonyme ou tout autre moyen qui permet d'identifier le déposant de la demande d'enregistrement de la marque, pour autant qu'ils fassent l'objet d'une des interdictions prévues à l'article 12;

b) le nom civil ou l'image qui permet d'identifier une personne distincte du déposant de la marque, ainsi que le prénom, le nom, le pseudonyme ou tout autre moyen permettant au public en général d'identifier une personne distincte du déposant, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; en tout état de cause, ces signes sont sujets aux autres interdictions prévues dans la présente loi".

La loi refuse sous cette rubrique, l'enregistrement à titre de marque des signes identiques ou susceptibles d'être confondus avec d'autres déjà enregistrés. Interdit également l'enregistrement des noms ou de l'image qui identifient une personne différente du déposant. Mais admet l'enregistrement si une autorisation du titulaire du nom a été donnée.

Dans le cas de violation d'une de ces interdictions, pourront être intentées les actions pertinentes en nullité de la marque, où le délai prévu, en règle générale est de 5 ans à compter de la publication de l'enregistrement dans le *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*. Mais si l'enregistrement a été demandé de mauvaise foi, l'action en annulation sera imprescriptible.

#### E - Le nom patronymique et la loi britannique

Les principes du droit britannique n'admettent l'enregistrement d'un nom à titre de marque

qu'exceptionnellement; si leur caractère distinctif est expressément prouvé.

Un nom ne pourra être enregistré que s'il a été déjà utilisé comme marque pendant un certain temps, de façon à devenir distinctif des produits aux quels il s'applique. Un usage d'environ 5 années devra être prouvé.

Le même principe est appliqué au nom étranger. La seule exception est s'il est rare en Grande-Bretagne. Alors, un annuaire sera consulté pour faire cette vérification.

La loi sur les marques du 13/04/1938, reconnaît à tout individu le droit de se servir "honnêtement" de son propre nom dans ses articles commerciaux.

Dans son article 8, elle énonce que l'enregistrement d'une marque ne peut interdire à un tiers l'emploi de bonne foi de son nom.

La loi britannique reconnaît deux niveaux de distinction.

Le registre d'une marque est divisé en Partie A et Partie B. Dans la Partie A sont enregistrées les marques "propres" à distinguer les produits, c'est à dire les marques fortes. Par contre, dans la Partie B sont enregistrées les marques seulement "capables" de distinguer les produits. Cela veut dire que, pour enregistrer dans la Partie A il faut avoir un degré de distinction plus élevé que pour enregistrer dans la Partie B.

Si une marque formée par un nom est devenue renommée comme marque d'un commerçant, elle pourra être enregistrée dans la Partie B.

Enfin, l'enregistrement dans la Partie A permet une meilleure protection qu'un enregistrement dans la Partie B.

### III - CONCLUSION

D'après l'analyse constatant le principe de la loi française, qui consiste à permettre l'enregistrement d'un nom patronymique à titre de marque, sans qu'aucune présentation distinctive ne soit requise, on peut regretter que ce dernier subsiste, d'autant plus qu'il instaure l'incertitude des tribunaux.

Ce choix pleinement justifie lorsque le nom enregistré est celui du titulaire, est par contre considéré suspect lorsqu'il s'agit du patronyme d'autrui.

Si le droit français l'a admis jusqu'à présent, le droit italien, par contre, exerce un certain contrôle sur ce type

d'enregistrement, ne le permettant pas quand il existe une confusion avec une marque antérieure.

Toutefois, le droit espagnol permet au déposant d'enregistrer son nom, prénom et pseudonyme, ainsi que l'enregistrement d'un nom d'un tiers si autorisé.

Le droit britannique n'admet qu'exceptionnellement l'enregistrement d'un nom à titre de marque, et le caractère distinctif doit être expressément prouvé.

La loi française du 31 décembre 1964 sur les marques et créatrice de ce principe, cessera de produire effet pour l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, ceci le 28 décembre 1991. Ce texte plus clair et complet que celui qu'il abrogera, constitue un élément de la réforme actuelle du droit de la propriété industrielle. S'inspirant de nombreux droits étrangers, cette loi répond à un double but: prendre en considération l'évolution du droit des marques dans l'ensemble de la C.E.E. et actualiser la législation afin de mieux garantir la protection des marques enregistrées.

Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, seront considérées et enregistrées selon la procédure établie par la loi de 1964.

Le droit français à partir du 28 décembre 1991, continuera à admettre l'enregistrement d'un nom patronymique à titre de marque, cependant il le niera, si "existent des droits antérieurement acquis, et notamment un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique ou à son pseudonyme".

D'après ce nouveau texte, il est fort probable que les problèmes posés jusqu'à présent rencontrent une solution.

### **PARTIE III : BIBLIOGRAPHIE**

- BAUMAL, F. *Les marques nominales*. Thèse. Droit. Paris, 1964. 186 p.
- BOUVIER, Françoise. *L'usage comme marque de son propre nom patronymique*. Mémoire DESS : Propriété Industrielle. Paris II, 1977. 37 p.
- CASADO CERVIÑO , A. La nouvelle législation espagnole sur les marques, les noms commerciaux, les enseignes d'établissement et la concurrence déloyale. *La propriété industrielle*, Juin 1989, p.251-262.
- CHAVANNE, Albert. El particularismo de la marca farmaceutica en derecho francés. *Revista mexicana de la propiedad industrial y artistica*, Ene./Dic. 1973, n° 21/22, p.123-133.
- COLOMBET, Claude. *Le nom et les propriétés incorporelles* Recueil Dalloz Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation. Paris: Jurisprudence générale Dalloz, 1989, vol.1, p.31-38.
- HERLEMONT, Michel. La marque nominative et le droit au nom. *Cahiers de droit de l'entreprise*, Juin 1985, n°6, p.27-36.
- JACOBACCI, Guido. Nom patronymique, nom commercial et marque. Modification de l'article 13 de la loi italienne sur les marques. *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*. Septembre 1972, p.288-291.
- MARIN, Armel. *Approche juridique et historique du nom patronymique*. Mémoire DEA: Histoire du droit. Paris II, 1985. 111 p.
- MEINHARDT, Peter. *Inventions patents & trade marks* London: Gower Press , 1971. 397 p.
- NERAC, Philippe. *La protection du nom patronymique en droit civil: étude de jurisprudence*. Paris: PUF, 1980. 185 p.

OMPI. *Lois et traités de propriété industrielle*. Genève: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1979. 6 v.

PEROT-MOREL, Marie-Angèle. *L'usage du nom patronymique d'autrui à titre de marque*. Hommage à Henri Desbois: études de propriété intellectuelle. Paris: Dalloz, 1974. p. 181-206.

REBOUL, Yves. Nom patronymique, nom commercial et marque. *Cahiers de droit de l'entreprise*, Avril 1989, n° 4, p.28-31.

WHITE, T.A. Blanco. *Patents, trade marks, copyright and industrial designs*. London: Sweet & Maxwell, 1970. 189 p.

ADRESSE DES BIBLIOTHEQUES CONSULTEES
--------------------------------------

- \* Bibliothèque Cujas de Droit et des Sciences Economiques  
(Paris I)  
2, rue Cujas - Paris
  
- \* Bibliothèque de Droit et de Gestion  
(Université Jean Moulin - Lyon III)  
15, Quai Claude Bernard - Lyon
  
- \* Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon  
(Section Droit-Lettres)  
18, Quai Claude Bernard - Lyon
  
- \* Institut National de la Propriété Industrielle  
Centre régional de documentation  
43, rue Raulin - Lyon

TABLE DE MATIERES

RESUME ..... 1

PARTIE I : METHODOLOGIE

I . La détermination et la délimitation du sujet ..... 2

II. La stratégie de recherche ..... 3

III. La recherche bibliographique ..... 3

    1. La législation ..... 3

        a) Le Journal Officiel Lois et Décrets ..... 4

        b) Les législations étrangères ..... 4

    2. Les ouvrages généraux ..... 5

        a) Les encyclopédies ..... 5

        b) Les traités et manuels ..... 5

    3. La bibliographie juridique générale ..... 6

    4. Les catalogues de bibliothèques ..... 6

        a) La Bibliothèque Cujas ..... 6

        b) La Bibliothèque de Droit et de Gestion ..... 6

        c) L'INPI ..... 7

        d) La Bibliothèque Nationale ..... 7

        e) La Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon ..... 7

    5. Les monographies et les thèses ..... 8

    6. Les périodiques ..... 9

    7. La jurisprudence ..... 9

PARTIE II : SYNTHESE

I . Le droit au nom ..... 11

II. Les marques nominales ..... 11

    A. Le nom patronymique ... ..... 12

        1. Le choix de son nom patronymique à titre  
            de marque ..... 12

            a) Le problème des homonymes ... ..... 13

        2. L'utilisation du nom patronymique d'autrui ..... 14

            a) L'usage volontaire du patronyme d'autrui ..... 14

            b) L'usage non-intentionnel du patronyme  
                d'autrui ..... 17

    B. Les cas particuliers ..... 18

        1. L'usage par la femme divorcée du nom de  
            son ex-mari ..... 18

2. Le pseudonyme, le surnom .....	19
3. Le prénom .....	19
C. Le nom patronymique et la loi italienne .....	20
D. Le nom patronymique et la loi espagnole .....	21
E. Le nom patronymique et la loi britannique .....	22
III. CONCLUSION.....	23

PARTIE III : BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE .....	25
Adresse des Bibliothèques consultées .....	27



