

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société The X... Hotel, dont un fondateur est César X..., décédé en 1918, est titulaire de la marque française " César X... ", déposée en 1980 et régulièrement renouvelée, afin de désigner notamment des services d'éducation et de divertissement, des institutions d'enseignement et des services d'hôtellerie et de restauration ; que sur le fondement de cette marque, cette société a formé opposition, en 2003, à l'enregistrement au profit de la société Hotel consult César X... de la partie française de la marque internationale " Hotel Consult Collèges César X... Switzerland ", déposée pour désigner des services d'éducation et de formation, en particulier dans une école hôtelière et dans le cadre d'une coopération par échanges d'étudiants avec des écoles hôtelières et des universités ; que cette société et Mme X...

Y..., belle fille de César

X...

, qui avait donné l'autorisation de procéder au dépôt de cette marque, ont alors assigné la société The X... Hotel en déchéance et annulation de la marque première ; que celle ci a reconventionnellement demandé que ces dernières se voient interdire d'user du signe

X...

à quelque titre que ce soit ; que la Fondation César X..., créée en 1929 par Marie Louise

X...

, veuve de César

X...

, qui, de son vivant, avait au nom de son époux, donné en 1912 à la société The X... Hotel l'autorisation d'user de la marque "

X...

" puis lui avait concédé personnellement ce droit en 1920, est intervenue à l'instance aux côtés des demandeurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société The X... Hotel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet par le tribunal des fins de non recevoir opposées à l'action de Mme

X...-Y...

, puis, infirmant pour le surplus, d'avoir déclaré nul l'enregistrement de la marque " César

X...

", d'avoir rejeté ses demandes, et de lui avoir interdit sous astreinte d'utiliser la dénomination César

X...

sous quelque forme que ce soit, à titre de marque, alors, selon le moyen :

1° / que l'épouse n'est pas titulaire du nom patronymique de son époux mais en a simplement l'usage ; que dès lors, Mme X...

Y...qui n'est pas personnellement titulaire du nom

X...

n'a pas, a fortiori, qualité pour agir en nullité de la marque " César

X...

" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 711 4, L. 714 3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II ;

2° / que le nom patronymique et le prénom constituent des attributs de la personnalité qui sont inaliénables ; que leur titulaire peut tout au plus en céder l'utilisation commerciale à titre de signe distinctif ; que dès lors, Mme X...

Y..., belle fille de César

X...

, qui n'a pas pu recueillir de droits privatifs sur le nom et le prénom de son beau père dans la succession de ce dernier ou

dans celle de son mari, n'avait pas de droit privatif antérieur lui permettant d'agir en nullité de la marque " César X...
"; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 711 4, L. 714 3 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II ;

3° / qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de considérations générales tirées de la continuation de l'oeuvre de son beau-père par Mme X...

Y...et de la circonstance qu'elle a honoré sa mémoire au travers de la fondation de droit suisse César X...

, sans préciser dans quelles conditions la succession de César

X...

et notamment les contrats conclus par ce dernier sur l'utilisation de son nom auraient fait l'objet d'une dévolution successorale au profit de sa belle fille qui n'avait pas la qualité d'héritière de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1122 du code civil, L. 711 4 et L. 712 6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exigeant pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe, la cour d'appel, qui a constaté que la responsabilité de Mme X...

Y...pouvait être recherchée à raison de l'autorisation d'enregistrement qu'elle avait donnée à la société Hôtel Consult, a souverainement retenu son intérêt à agir en nullité d'une marque concurrente ;

Et attendu, en second lieu, que la société The X... Hotel n'ayant pas contesté devant les juges du fond que Mme X...

Y...était héritière de son beau père César, mais seulement soutenu que cette circonstance ne lui conférait pas qualité et intérêt à agir, elle ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article L. 714 3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer nul l'enregistrement de la marque " César

X...

", rejeter les demandes de la société The X... Hotel, et lui interdire sous astreinte d'utiliser la dénomination César

X...

sous quelque forme que ce soit, à titre de marque, l'arrêt constate que la demande de Mme X...

Y...est intervenue plus de vingt quatre ans après le dépôt de la marque " César

X...

" et que la société The X... Hotel a été, par l'accord du 24 février 1912, autorisée à utiliser le nom

X...

, seul ou combiné avec un autre nom pour ses futurs restaurants et hôtels ; qu'il relève encore que César

X...

est mort en 1918 laissant son fils Charles

X...

, qui devait épouser Mme Monique Y...en 1971, et sa veuve qui a, le 12 mai 1928, cédé à la société The X... Hotel la marque "

X...

" qui avait été déposée par César

X...

en France et en Suisse ainsi que le droit de renouveler ces enregistrements ; qu'il constate encore que le nom

X...

associé au prénom César a été donné à la fondation César

X...

créée le 19 octobre 1929 par Marie Louise

X...

avec un objet relatif à l'enseignement, et qu'il n'apparaît pas que, tant que l'hôtel

X...

de Paris a été dirigé par un membre de la famille, soit jusqu'en 1979 par Mme X...

Y..., la dénomination César

X...

ait été utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel et des différents services et produits qui lui sont attachés, et qu'après la cession de ses parts sociales par Mme X...

Y..., la société The X... Hotel a déposé la marque litigieuse ; qu'il retient que l'autorisation donnée en 1912 était limitée au nom

X...

seul ou en association avec un autre nom, ce qui renvoyait à l'hypothèse de l'adjonction d'un nom de famille, l'ajout d'un prénom n'étant pas expressément permis, que l'autorisation avait trait essentiellement à l'activité hôtelière à laquelle se rapportait aussi la première en date des marques et non à des services tels que l'éducation et l'enseignement ; qu'il en conclut que dans ces conditions, la société The X... Hotel a commis une faute lors du dépôt de la marque et que celui-ci ne saurait être considéré comme ayant été effectué de bonne foi, car elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue réelle de ses droits, étant intimement liée à la famille

X...

depuis plusieurs dizaines d'années, et que la dénomination César

X...

portant atteinte aux droits antérieurs notamment sur l'association du prénom au nom ne pouvait être légitimement déposée à titre de marque ;

Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à établir la mauvaise foi du déposant en raison d'une atteinte sciemment portée aux droits de la personnalité de César

X...

, alors qu'elle était saisie d'une demande de Mme X...

Y...déclarant agir au nom de son beau-père et non en son nom propre, et qu'elle constatait que la convention de 1912 ne contenait aucune disposition interdisant expressément le dépôt à titre de marque du prénom du fondateur et que l'usage de ce prénom à titre de signe distinctif n'avait débuté qu'après le décès de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les fins de non recevoir, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hotel Consult César

X...

Collèges, la Fondation César X... et Mme X...

Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société The X... Hotel Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir, et l'infirmant pour le surplus, d'avoir déclaré nul l'enregistrement de la marque « César

X...

» n° 1. 586. 410, débouté la société The X... Hotel de ses demandes et de lui avoir interdit sous astreinte de 750 euros par infraction constatée d'utiliser la dénomination César

X...

sous quelque forme que ce soit, à titre de marque ;

AUX MOTIFS QUE le droit d'agir doit être distingué du fond du droit et Mme

X...-Y...

qui a donné une autorisation d'enregistrement à la société Hôtel Consult et est susceptible de voir sa responsabilité recherchée par celle-ci dans l'hypothèse où elle l'aurait fait à tort, justifie d'un intérêt légitime à solliciter la nullité de la marque litigieuse par rapport aux produits ou services pour lesquels elle-même a permis un dépôt ; que par ailleurs

Mme

X...-Y...

justifie qu'elle est aujourd'hui en droit d'assurer la défense en justice du nom auquel se rattache le prénom de son défunt beau-père contre les utilisations, en particulier commerciales susceptibles de se révéler préjudiciables ; qu'à cet égard, la société The X... Hotel indique que le prénom et le nom en tant que droits de la personnalité sont incessibles en sorte que seul celui qui les porte est en mesure de s'opposer à leur usage dans des conditions préjudiciables et que les héritiers ont uniquement la possibilité d'agir en responsabilité civile relativement au préjudice propre qu'ils peuvent subir du fait d'une utilisation irrespectueuse du nom de leur auteur ; que toutefois Mme

X...-Y...

qui a d'ailleurs continué l'oeuvre de son beau-père en exploitant l'hôtel

X...

de Paris, puis honoré sa mémoire au travers de la fondation César

X...

qu'elle présidait a succédé à son auteur dans l'ensemble des conventions conclues et engagements pris par celui-ci, ou par rapport à lui, en ce qui concerne l'utilisation du nom «

X...

» ; que l'autorisation donnée en 1912 était limitée au nom

X...

seul ou en association avec un autre nom, ce qui renvoyait à l'hypothèse de l'adjonction d'un nom de famille ; que l'ajout d'un prénom n'a pas été expressément permis et qu'il doit être observé que celui du fondateur de l'hôtel était déjà connu ; que l'enregistrement de cette marque qui se révèle frauduleux, les droits antérieurs étant nécessairement connus, doit être annulé ;

ALORS D'UNE PART, QUE l'épouse n'est pas titulaire du nom patronymique de son époux mais en a simplement l'usage ; que dès lors, Mme

X...-Y...

qui n'est pas personnellement titulaire du nom

X...

n'a pas, a fortiori, qualité pour agir en nullité de la marque « César

X...

» ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 711-4, L 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE le nom patronymique et le prénom constituent des attributs de la personnalité qui sont

inaliénables ; que leur titulaire peut tout au plus en céder l'utilisation commerciale à titre de signe distinctif ; que dès lors, Mme X...-Y... , belle-fille de César X... , qui n'a pas pu recueillir de droits privatifs sur le nom et le prénom de son beau-père dans la succession de ce dernier ou dans celle de son mari, n'avait pas de droit privatif antérieur lui permettant d'agir en nullité de la marque « César X... » ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L 711-4, L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II ;

ALORS EN TROISIEME LIEU, QU'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de considérations générales tirées de la continuation de l'oeuvre de son beau-père par Mme X...-Y... et de la circonstance qu'elle a honoré sa mémoire au travers de la fondation de droit Suisse César X... , sans préciser dans quelles conditions la succession de César X... et notamment les contrats conclus par ce dernier sur l'utilisation de son nom auraient fait l'objet d'une dévolution successorale au profit de sa belle-fille qui n'avait pas la qualité d'héritière de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1122 du Code civil, L 711-4 et L 712-6 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS EN QUATRIEME LIEU, QU'à supposer que Mme X...-Y... , belle-fille de César X... , soit venue aux droits et obligations de ce dernier résultant des conventions conclues et engagements pris par lui et pour lui en ce qui concerne l'utilisation du nom X... , la convention de 1912 qui porte sur l'autorisation donnée à la société The X... Hotel et trois autres sociétés d'utiliser le nom « X... » pour tout nouvel hôtel ne comporte aucune clause précisant que cette autorisation est limitée et interdit tout autre utilisation commerciale de la marque « X... » ou du nom « CESAR X... » ; qu'en déduisant de cette convention que la société The X... Hotel, titulaire de la marque « X... », ne pouvait disposer de droit sur le patronyme « César X... », la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 711-4 et L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE le consentement donné par un associé fondateur à l'utilisation de son patronyme par la société n'est limité à ce qu'il a expressément autorisé que lorsque son nom était notoirement connu avant la création de la société ; que l'arrêt se borne à observer que « le fondateur de l'hôtel était déjà connu » pour en déduire que l'autorisation donnée en 1912, sur l'usage du nom « X... » ne permettait pas l'ajout du prénom « César » sans constater qu'avant même la création en 1898 de la société The X... Hôtel et de l'hôtel X... , César

X...

avait rendu son patronyme célèbre ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L 711-4 et L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS AU SURPLUS QUE la société Hotel Consult et Madame

X...-Y...

ne prétendaient pas que César

X...

aurait acquis une notoriété lui conférant des droits patrimoniaux sur son patronyme, avant la création de la société The X... Hôtel et de l'hôtel

X...

; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue notoriété du fondateur pour prétendre que la société à laquelle il avait donné son nom, qu'il lui avait ensuite cédé à titre de marque avait agi en fraude de ses droits en déposant la marque « CESAR

X...

», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude suppose la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le dépôt de la marque César

X...

en 1980 aurait eu pour objet de nuire aux intérêts des demandeurs à l'action en nullité, la Cour d'appel a violé l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir, et l'infirmant pour le surplus, d'avoir déclaré nul l'enregistrement de la marque « César

X...

» n° 1. 586. 410, débouté la société The X... Hotel de ses demandes et de lui avoir interdit sous astreinte de 750 euros par infraction constatée d'utiliser la dénomination César

X...

sous quelque forme que ce soit, à titre de marque ;

AUX MOTIFS QUE Mme

X...-Y...

a succédé à son auteur dans l'ensemble des conventions conclues et engagements pris par celui-ci, ou par rapport à lui, en ce qui concerne l'utilisation du nom «

X...

» ; que l'autorisation donnée en 1912 était limitée au nom

X...

seul ou en association avec un autre nom, ce qui renvoyait à l'hypothèse de l'adjonction d'un nom de famille ; que l'ajout d'un prénom n'a pas été expressément permis ; que la société The X... Hotel soutient que l'action de Mme

X...-Y...

se heurte à la prescription triennale de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; que ce moyen s'avère toutefois inopérant, cette dernière n'agissant en effet pas en revendication de sa propriété en justice, mais en nullité de la marque litigieuse ;

ALORS D'UNE PART, QUE la violation d'une obligation contractuelle ne constitue pas une cause de nullité du dépôt de la marque, mais permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d'en revendiquer la propriété ; qu'en se fondant pour prononcer la nullité de la marque, sur la violation prétendue d'une convention portant sur l'utilisation du nom

X...

par la société The X... Hotel, la Cour d'appel a violé les articles L 714-3 et L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'à supposer que la violation d'une obligation contractuelle puisse être sanctionnée par la nullité de la marque, l'action doit alors être soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées ;

ET AUX MOTIFS QUE la société The X... Hotel relève aussi que la demande de Mme X...-Y...

est intervenue plus de vingt-quatre ans après le dépôt de la marque « César

X...

» ; qu'elle fait valoir que selon l'article L 714-3 al 3 du CPI l'action en nullité d'une marque n'est pas recevable si le demandeur en a toléré l'usage pendant cinq années ; que la recevabilité de l'action ouverte aux termes de ce texte est soumise à la condition de temps qui est en l'espèce invoquée, mais également à celle du dépôt de bonne foi de la marque dont l'annulation est recherchée ; que le 24 février 1912 Marie-Louise

X...

épouse de César

X...

a, en son nom et celui de son mari, autorisé la société The X... Hotel à utiliser le nom «

X...

» que ce soit seul ou combiné avec un autre nom pour ses futurs restaurants et hôtels ; que César

X...

est mort en 1918 laissant son fils Charles

X...

(qui devait épouser Mme Monique Y...en 1971) et sa femme qui a, le 12 mai 1928, cédé à la société The X... Hotel la marque

X...

qui avait été déposée par César

X...

en France et en Suisse ainsi que le droit de renouveler ces enregistrements ; que le nom

X...

associé au prénom César a été donné à la fondation César

X...

créée le 19 octobre 1929 par Marie-Louise

X...

avec un objet relatif à l'enseignement ; qu'il n'apparaît pas que tant que l'hôtel

X...

de Paris a été dirigé par un membre de la famille, soit jusqu'en 1979 par Monique

X...

veuve de Charles

X...

, la dénomination César

X...

ait été utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel et des différents services et produits qui lui sont attachés ;

qu'après la cession par Mme Monique

X...

de ses parts, la société The X... Hotel a déposé la marque litigieuse ; que l'autorisation donnée en 1912 était limitée au nom

X...

seul ou en association avec un autre nom, ce qui renvoyait à l'hypothèse de l'adjonction d'un nom de famille ; que l'ajout d'un prénom n'a pas été expressément permis et qu'il doit être observé que celui du fondateur de l'hôtel était déjà connu, ce qui n'était pas le cas de ses successeurs éventuels qui auraient pu être désireux d'accoler leur patronyme au sien ; que de surcroît l'autorisation avait trait essentiellement à l'activité hôtelière à laquelle se rapportait aussi la première en date des marques et non à des services tels que l'éducation et l'enseignement ; que dans ces conditions, la société The X... Hotel a commis une faute lors du dépôt de la marque et que celui-ci ne saurait être considéré comme ayant été effectué de bonne foi, car elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue réelle de ses droits étant intimement liée

à la famille

X...

depuis plusieurs dizaines d'années et le seul fait du changement de direction ayant accompagné la cession de l'affaire étant dénué d'incidence ; que l'irrecevabilité n'a pas lieu d'être prononcée ; que la dénomination César

X...

portant atteinte aux droits antérieurs notamment sur l'association du prénom au nom ne pouvait être légitimement déposée à titre de marque ;

ALORS QU'une erreur même fautive sur l'étendue réelle de ses droits par le déposant ne peut caractériser la mauvaise foi exclusive des prescriptions prévues par les articles L 712-6 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.