

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° U 19-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

M. [E] [S]-[B], domicilié chez [I] et [M] [S]-[B], [Adresse 13], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], décédée, a formé le pourvoi n° U 19-10.949 contre deux arrêts rendus les 14 mai 2018 et 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [S]-[B], domicilié [Adresse 11],

2°/ à Mme [J] [K]-[B], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à Mme [A] [Z]-[B], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [E] [P]-[B], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [Y] [X]-[B], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [F] [Z]-[B], domicilié [Adresse 6],

7°/ à l'association des descendants de [L] [B], dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à Mme [I] [S]-[B],

9°/ à Mme [M] [S]-[B],

domiciliées toutes deux [Adresse 2],

10°/ à Mme [N] [S]-[B], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [D] [V], épouse [S]-[B], décédée,

11°/ à l'association des amis de [L] [B], dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Le Patrimoine de [L] [B], dont le siège est [Adresse 3],

13°/ à Mme [T] [S]-[B], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [D] [V], épouse [S]-[B], décédée,

14°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Mmes [I] et [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémary, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], de Mmes [I] et [M] [S]-[B] et de l'association des amis de [L] [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C] [S]-[B], de Mme [J] [K]-[B], de Mme [A] [Z]-[B], de M. [E] [P]-[B], de M. [Y] [X]-[B], de M. [F] [Z]-[B] et de l'association des descendants de [L] [B], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2018, examinée d'office

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le mémoire en demande déposé au soutien du pourvoi principal ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2018, il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 mai 2018 et 20 novembre 2018), M. [E] [S]-[B], qui a été autorisé, par décret du 7 juin 1994, à adjoindre à son patronyme celui de son ancêtre, [L] [B], est titulaire des marques françaises « [L] [B] » n° 1 732 422, déposée le 27 mai 1991 pour désigner des produits et services en classes 1 à 42, « [L] [B] » n° 3 045 365, déposée le 2 août 2000 pour désigner des produits et services en classes 3, 25 et 33, « Café [B] » n° 3 512 367, déposée le 9 septembre 2007 pour désigner des produits et services en classes 20, 21 et 43, « [B] » n° 3 715 914, déposée le 24 février 2010 pour désigner des produits et services en classes 1 à 45, et « [B] » n° 3 843 913, déposée le 5 juillet 2011 pour désigner des produits et services en classes 6, 19, 36 et 37.

5. Se plaignant d'une exploitation abusive du nom et de l'image de [L] [B] à des fins purement commerciales, l'association des descendants de [L] [B] (l'ADGE), créée en 1995, a, le 29 septembre 2011, assigné M. [E] [S]-[B] en annulation et radiation de ces marques.

6. Sont intervenus volontairement au soutien de l'ADGE, Mme [A] [Z]-[B], M. [F] [Z]-[B] et M. [E] [P]-[B], qui ont acquis le droit de porter le nom d'[B] par décret du 16 octobre 1981, ainsi que M. [C] [S]-[B], M. [Y] [X]-[B] et Mme [J] [K]-[B] qui ont acquis ce même droit par décrets, respectivement, des 5 avril 1994, 2 novembre 1999 et 4 mai 2009, tous également descendants de [L] [B].

7. Sont intervenues volontairement au soutien de M. [E] [S]-[B], Mme [D] [V], épouse [S]-[B], Mmes [I], [M] et [N] [S]-[B] et Mme [H] [R], ainsi que l'association des amis de [L] [B] et la société civile Le patrimoine de [L] [B].

8. M. [E] [S]-[B] et Mme [N] [S]-[B] sont en outre intervenus volontairement en leur qualité d'héritiers de [D] [V], épouse [S]-[B], décédée en cours d'instance.

Examen des moyens du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 novembre 2018, et du pourvoi incident

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, en tant qu'ils sont dirigés contre le chef du dispositif condamnant M. [E] [S]-[B] à payer à l'ADGE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 20 novembre 2018 en tant qu'il infirme le jugement entrepris en ce que qu'il condamnait M. [E] [S]-[B] à payer à l'ADGE la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, condamne M. [E] [S]-[B] à payer à l'ADGE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], Mme [I] [S]-[B], Mme [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B] font grief à l'arrêt d'annuler les marques « [L] [B] » n° 1 732 422, « [L] [B] » n° 3 045 365, « Café [B] » n° 3 512 367, « [B] » n° 3 715 914 et « [B] » n° 3 843 913, et, en conséquence, de condamner M. [E] [S]-[B] à payer à chacun de M. [C] [S]-[B], Mme [J] [K]-[B], Mme [A] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B], M. [Y] [X]-[B] et M. [F] [Z]-[B] une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que si un tiers peut invoquer son nom de famille pour solliciter l'annulation d'une marque qui y porterait atteinte, chacun a le droit d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires et de le déposer à titre de marque ; qu'en affirmant, pour annuler les marques litigieuses, que "alors que l'usage du nom [B] dans les marques est de nature à prêter à confusion, le dépôt de ces marques sans autorisation des porteurs du nom fait encourir la nullité" et que M. [E] [S]-[B] ne pouvait utiliser le nom de [L] [B] sans leur autorisation compte tenu du risque de confusion engendré dans l'esprit du public, dès lors que les tiers ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul [E] [S]-[B] en tire profit, sans tenir compte du fait que M. [E] [S]-[B] était lui-même porteur légitime du nom de famille "[B]", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ensemble le droit pour toute personne d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] [S]-[B] faisait valoir que le fait d'être porteur d'un nom de famille ne crée de droit antérieur, au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'à l'égard des tiers dépourvus du droit au nom ; qu'en annulant les marques déposées par M. [E] [S]-[B] au motif qu'elles porteraient [atteinte] aux droits antérieurs des six intervenants descendants de [L] [B] et porteurs du nom [B], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Constitue un droit antérieur, au sens de l'article L. 711-4, g), du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, le droit d'une personne à son nom patronymique lorsqu'elle en était déjà porteur à la date du dépôt de la marque.

12. Le fait qu'une marque soit constituée du nom de famille ou d'une partie du nom de famille de son déposant n'empêche pas les autres porteurs de ce nom d'agir en annulation de la marque sur le fondement de cet article, si celle-ci porte atteinte à leur droit au nom.

13. La cour d'appel ayant relevé que les cinq marques litigieuses contenaient le nom « [B] », qui est l'une des composantes du nom patronymique de Mme [A] [Z]-[B] et de MM. [F] [Z]-[B] et [E] [P]-[B] depuis 1981, de M. [C] [S]-[B] depuis 1994, de M. [Y] [X]-[B] depuis 1999 et de Mme [J] [K]-[B] depuis 2009, c'est à bon droit que, sans méconnaître que M. [E] [S]-[B] était lui-même porteur du nom d'[B] depuis 1994, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la deuxième branche, elle a retenu qu'ils étaient, chacun, fondés à demander l'annulation de celles de ces marques qui avaient été déposées postérieurement aux dates auxquelles ils avaient respectivement acquis le droit de porter le nom d'[B], dès lors qu'elles leur causaient un préjudice.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur ces moyens, pris en leurs troisièmes, quatrièmes et cinquièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

15. M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], Mme [I] [S]-[B], Mme [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que la validité d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt et au regard du contenu de son enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque par son titulaire ; qu'en relevant, pour annuler les marques litigieuses, que M. [E] [S]-[B] aurait "entretenu [la] confusion" par les propos qu'il a tenus sur son site internet [www.vin-\[B\].com](http://www.vin-[B].com), la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément étranger aux marques litigieuses, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en retenant l'existence d'un risque de confusion, sans comparer chacune des marques en cause avec les noms de famille des demandeurs à la nullité des marques ([P]-[B], [Z]-[B], [S]-[B], [X]-[B], [K]-[B]), la cour d'appel a privé sa décision

de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, que "les tiers ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul [E] [S]-[B] en tire profit", sans préciser sur quels éléments factuels elle se fonde pour retenir une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel, qui, contrairement au postulat sur lequel repose le grief de la quatrième branche, a comparé les marques litigieuses avec le patronyme de chacun des demandeurs à leur annulation et a constaté qu'elles comportaient le nom « [B] », qui est l'élément notoire commun à tous ces noms de famille, renvoyant à la figure célèbre de [L] [B], leur ancêtre, a pu, sans encourir le grief de la cinquième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, retenir que le consommateur moyen des produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, qui entrerait en relation avec l'un des descendants de [L] [B] porteur du nom [B], pouvait légitimement croire que ces marques étaient également exploitées pour son compte.

17. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis, en tant qu'ils sont dirigés contre les chefs du dispositif infirmant le jugement entrepris en ce qu'il déboutait l'ADGE de sa demande en nullité des marques « [L] [B] » n° 30 453 65, « Café [B] » n° 35 123 67, « [B] » n° 37 159 14 et « [B] » n° 38 439 13 et annulant ces marques

Enoncé du moyen

18. M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], Mme [I] [S]-[B], Mme [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B] font grief à l'arrêt du 20 novembre 2018 d'infirmier le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'ADGE de sa demande en nullité des quatre marques « [L] [B] » n° 3 045 365, « Café [B] » n° 3 512 367, « [B] » n° 3 715 914 et « [B] » n° 3 843 913 et d'annuler lesdites marques, alors « que, dans ses conclusions d'appel, pour solliciter l'annulation des marques de M. [E] [S]-[B], l'ADGE invoquait uniquement "l'atteinte au droit de l'ADGE sur le nom [B]" qui résultait, selon elle, d'un risque de confusion créé dans l'esprit du public, lequel serait "fondé à croire en l'existence d'un lien non seulement juridique mais également économique entre l'AGDE et les marques déposées par [E] [S]-[B] en son seul nom et à son seul bénéfice" ; qu'en retenant, pour accueillir la demande d'annulation de quatre de ces marques présentée par l'ADGE, que "ces dépôts de marques pour l'utilisation des attributs de la personnalité de [L] [B] ont été faits sciemment et frauduleusement par M. [E] [S]-[B], qui ne savait ne pouvoir obtenir d'autorisation en application de son engagement de 1995, au regard de l'interprétation stricte mais conforme qu'en faisait l'ADGE, et ce dans le but de s'attribuer l'usage du nom [L] [B] à des fins commerciales", quand l'ADGE ne fondait son action en nullité ni sur une prétendue méconnaissance, par M. [E] [S]-[B], de ses engagements, ni une quelconque fraude, mais uniquement sur l'allégation d'une atteinte à sa dénomination et d'un risque de confusion entre les marques et l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

20. Pour accueillir la demande de l'ADGE d'annulation des marques « [L] [B] » n° 3 045 365, « Café [B] » n° 3 512 367, « [B] » n° 3 715 914 et « [B] » n° 3 843 913, déposées respectivement en 2000, 2007, 2010 et 2011, l'arrêt retient qu'il résulte de l'engagement du 14 octobre 1995 pris à l'égard de l'ADGE par M. [E] [S]-[B] que celui-ci ne pouvait déposer de nouvelles

marques et en déduit que les dépôts de ces quatre marques ont été faits sciemment et frauduleusement par M. [E] [S]-[B], qui savait ne pouvoir obtenir d'autorisation en application de cet engagement, au regard de l'interprétation stricte mais conforme qu'en faisait l'ADGE, et ce, dans le but de s'attribuer l'usage du nom [L] [B] à des fins commerciales.

21. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'ADGE soutenait seulement que ces marques étaient nulles en tant qu'elles créaient un risque de confusion entre les activités commerciales de M. [E] [S]-[B] et elle-même, et n'invoquait la violation de l'engagement de ce dernier à son égard qu'aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il disait que son action n'était pas forclosée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

24. Dès lors que l'annulation des marques litigieuses est acquise en raison du rejet du second moyen, la demande d'annulation de ces mêmes marques formée par l'ADGE est devenue sans objet. Il n'y a donc plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté l'association des descendants de [L] [B] de sa demande d'annulation des marques « [L] [B] » n° 3 045 365, « Café [B] » n° 3 512 367, « [B] » n° 3 715 914 et « [B] » n° 3 843 913, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet la demande d'annulation des marques « [L] [B] » n° 3 045 365, « Café [B] » n° 3 512 367, « [B] » n° 3 715 914 et « [B] » n° 3 843 913, formée par l'association des descendants de [L] [B] ;

Condamne M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], Mme [I] [S]-[B], Mme [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [S]-[B], et condamne in solidum M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B], Mme [I] [S]-[B], Mme [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B] à payer à l'association des descendants de [L] [B], Mme [A] [Z]-[B], M. [F] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B], M. [C] [S]-[B], M. [Y] [X]-[B] et Mme [J] [K]-[B] la somme globale de 3 000 euros ;

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-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour M. [E] [S]-[B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [V], épouse [S]-[B] et au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils

pour Mmes [I] et [M] [S]-[B] et l'association des amis de [L] [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'ADGE de sa demande en nullité des quatre marques « [L] [B] » n° 3045365, « Café [B] » n° 3512367, « [B] » n° 3715914 et « [B] » n° 3843913, d'avoir annulé lesdites marques, et d'avoir, en conséquence, condamné M. [E] [S]-[B] à payer à l'ADGE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. [E] [S]-[B] a bénéficié de la part de l'ADGE, concomitamment à sa création dont il a été un des acteurs, d'une autorisation d'exploitation de la marque [L] [B] en classe 33 (vins et alcools) déposée en 1991, autorisation en date du 14 octobre 1995 par délibération de l'assemblée générale ainsi libellée :

« [E] [S]-[B] ayant déposé la marque [L] [B] dans la classe 33 (vins et alcools) et demandant l'accord de l'Assemblée pour la poursuite de son utilisation commerciale, l'Assemblée décide :

-qu'à titre exceptionnel, [E] [S]-[B] peut être autorisé par l'Association à utiliser à des fins commerciales le nom et l'image de [L] [B] , à la condition absolue qu'il conserve son droit de propriétaire de la marque, et le contrôle de son utilisation.

- en conséquence, [E][S][B] est autorisé à engager des négociations en vue de la conclusion d'un contrat de licence pour l'exploitation de la marque [L] [B] dans la classe 33"vins et alcools».

- il soumettra pour autorisation au Conseil d'administration le projet de contrat avant signature.».

En exécution de cet engagement unilatéral de M. [E] [S]-[B], au sens de l'article 1371 du code civil, comme justement retenu par le tribunal, celui-ci a à plusieurs reprises sollicité l'autorisation de l'ADGE, qui lui a parfois demandé de modifier le projet de contrat, ou sur des contrats déjà signés sans respecter cet engagement de soumettre le projet à l'ADGE.

M. [E] [S]-[B] ne saurait sérieusement soutenir que cette autorisation de l'ADGE avait un caractère général, alors qu'elle est limitée, de façon totalement dépourvue d'ambiguïté, à la classe 33 vins et alcools, et compte tenu de sa date, 14 octobre 1995, à la seule marque déposée en classe 33 à cette date, celle n° 17 324 22 déposée le 27 mai 1991 en classes 1 à 42.

En effet, la première phrase de présentation, préambule de la décision de l'assemblée générale, fait référence à la marque déposée en classe 33 et à la poursuite de l'exploitation déjà en cours de celle-ci, la délibération poursuit en mentionnant le caractère exceptionnel de l'autorisation, n'autorise, et ce comme conséquence du principe posé, la négociation d'un contrat de licence que pour la classe 33 et prévoit une autorisation de l'ADGE avant signature d'un contrat de licence, de sorte que cette autorisation n'a nullement une portée générale et que l'association manifestait ainsi son intention, acceptée par son vice- président M. [E] [S]-[B] , de contrôler strictement tout usage du nom de [L] [B] ; elle ne peut par ailleurs être interprétée a contrario comme valant liberté d'exploitation pour les autres marques, qui n'existaient pas à cette date, et pour les autres classes de la marque déposée en 1991, l'autorisation sollicitée et obtenue pour la classe 33 s'expliquant par le fait que M. [E] [S]-[B] exploitait depuis 1986 un vignoble en Gironde.

Tel est bien le sens que lui donnait alors M. [E] [S]-[B] puisque le compte-rendu d'une réunion de l'ADGE (dont il était vice-président) du 4 juillet 1996, mentionne à l'occasion de l'examen de la nouvelle version du contrat que M. [E] [S]-[B] s'apprêtait à passer, dans le cadre de l'autorisation conditionnelle sus évoquée, que M. [E] [S]-[B] « fait part au bureau de sa disponibilité à rendre à l'association la propriété de la marque [L] [B] dans toutes les autres classes sous l'une des deux formes suivantes : ...», ce qui constitue la reconnaissance qu'il savait ne pouvoir les exploiter en l'état.

Par ailleurs, les intimés produisent en appel une nouvelle pièce , n° 108, qui a fait l'objet de l'inscription de faux à l'origine de l'arrêt du 15 mai 2018 rappelé ci avant, la cour ayant dit que M. [E] [S]-[B] est bien le signataire de la lettre objet de la pièce 108.

Cette pièce est une lettre datée du 16 décembre 1997 signée M. [E] [S]-[B] expédiée par fax à son cousin M. [W] [U].-[B] alors en poste à la Commission européenne à Bruxelles et président de l'association.

C'est vainement que M. [E] [S]-[B] persiste à contester que le numéro d'expédition du fax 05 56 94 24 24 n'aurait pas été le sien et la cour renvoie sur ce point aux développements de l'arrêt du 15 mai 2018, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ; la circonstance que ce numéro soit à ce jour attribué vingt ans après à une autre personne, alors que d'autres pièces émanant de M. [E] [S]-[B] portaient ce numéro de fax, et que celui-ci se garde de communiquer le contrat d'abonnement fax à un autre numéro ou les factures y afférentes pour la période concernée, la circonstance que son exploitation viticole disposât d'un autre numéro n'étant pas probante de l'impossibilité d'un numéro personnel distinct.

Par cette lettre, M. [E] [S]-[B] indiquait : « Par la présente, j'ai le plaisir de te confirmer que je renonce à utiliser le patronyme [L] [B] en tant que marque commerciale comme je m'y suis engagé devant l'association .», tout en annonçant la création d'un bar à vins à [Localité 14] commercialisant ses vins sous son propre nom, ce dont il ressort, là encore, que M. [E] [S]-[B] savait ne pouvoir être libre d'utiliser le nom et les marques [L] [B].

De même le 7 mars 2001, M. [E] [S]-[B] répondait au président de l'association : « J'ai bien noté l'opposition d'utiliser l'image de notre aïeul à des fins commerciales personnelles. Je le déplore d'autant plus que l'image de [L] [B] a été largement diffusée par ailleurs.».

Le 8 avril 2001, M. [E] [S]-[B] soumettait à l'ADGE un contrat qui avait en réalité été signé sept mois auparavant avec la société Stemilo, et sollicitait par ce même courrier « à nouveau la possibilité d'utiliser ponctuellement l'image de mon aïeul pour mieux défendre ma marque », pour obtenir un retour concret de son investissement dans les produits de luxe.

En réponse l'ADGE lui rappelait par lettre du 8 mai 2001 ses engagements et demandait des modifications sur le contrat de licence proposé, alors que ce contrat de licence était déjà déposé auprès de l'INPI depuis sept mois.

Le 14 mai 2003, l'association a refusé d'autoriser un nouveau contrat de licence pour la classe 33 en remplacement du précédent.

M. [E] [S]-[B] ne sollicitait plus d'autorisations de l'ADGE mais continuait en revanche à déposer des marques françaises, européennes et internationales, au nombre de douze entre 2006 et 2012.

Il est indiqué que dans le cadre de ses démêlés judiciaires avec ses licenciés, ou avec le groupe Eiffage, M. [E] [S]-[B] selon les cas ou les moments sollicitait ou refusait le soutien de l'ADGE.

Enfin le 29 mars 2008, date à laquelle le poste de vice-président de l'ADGE M. [E] [S]-[B] n'a pas été renouvelé, le président de l'association écrivait à celui-ci pour lui rappeler que l'association était alors seule habilitée à défendre le droit moral et l'utilisation de l'image de [L] [B] ainsi que les termes de l'autorisation de 1995 pour la classe 33 et lui demandait de ne prendre aucune initiative sur l'utilisation du nom et de l'image de [L] [B]. Ceci n'empêchait pas la création par M. [E] [S]-[B] le 3 juin 2008 de la société Tower corp, qui a pour activité « l'exploitation commerciale éducative ou culturelle des marques [L] [B], [B] ou [E] [S]-[B], mis à sa disposition exclusive par leur titulaire [E] [S]-[B]. Cette exploitation s'entend aussi des attributs de la personnalité de [L] [B]», ce qui établit la décision de M. [E] [S]-[B] d'exploiter à sa guise et sans en référer à quiconque les marques par lui déposées, et de s'abstraire de la délibération de l'association du 14 octobre 1995.

Sur la forclusion

L'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité, et que toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La question ne se pose donc pas pour les deux marques déposées en 2010 et 2011 soit moins de cinq ans avant la date

de l'assignation du 29 septembre 2011.

C'est par des motifs complets et pertinents et motifs qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a écarté la forclusion opposée par les appelants à la demande des intimés.

Il ressort en effet des développements ci-dessus relatant plus précisément les rapports entre l'ADGE et M. [E] [S]-[B] que l'ADGE a, dès sa création, été vigilante à l'utilisation par M. [E] [S]-[B] de sa marque initiale de 1991, d'où la délibération du 14 octobre 1995, et, pour la suite, M. [E] [S]-[B] ne justifie pas qu'il l'ait informée du dépôt des marques postérieures à l'autorisation circonscrite, limitée et conditionnelle de 1995, alors que les dépôts de marques n'ont pas un caractère public ; de la sorte ces dépôts en 2000 et 2007 ne peuvent à l'évidence être considérés comme ayant été faits de bonne foi au regard de la préoccupation de l'ADGE dès sa création, moins de cinq ans après le dépôt de la marque n°17 324 22 le 27 mai 1991 en classes 1 à 42, et par sa voix de ses membres descendants de [L] [B] à l'égard de l'usage du nom et de l'image de [L] [B].

S'agissant des six intervenants descendants de [L] [B], qu'ils aient été ou non membres de l'association, l'accord de certains autres descendants, dont les proches de M. [E] [S]-[B], à l'exploitation commerciale multiforme exercée par celui-ci ne saurait les engager ou constituer une autorisation tacite ou une tolérance pendant cinq ans de l'activité de M. [E] [S]-[B] dans le cadre des marques déposées par celui-ci.

Sur la nullité

Sur la demande de l'ADGE

La cour ne partage que partiellement du tribunal selon laquelle l'ADGE n'est pas fondée en sa demande de nullité des marques, étant précisé qu'en revanche sa demande de dommages intérêts sur le fondement du manquement de M. [E] [S]-[B] à son engagement unilatéral à son égard est accueillie ci-après.

En effet, l'ADGE, créée en 1995, ne justifie pas d'un droit antérieur au dépôt de la première marque n° 1732422 en 1991, et la circonstance que M. [E] [S]-[B] n'ait pas respecté ses engagements résultants de l'assemblée générale de l'association du 14 octobre 1995 entraîne le cas échéant des conséquences d'une nature juridique distincte, en l'espèce, une obligation de faire dont le non-respect se résout en dommages intérêts, objet de développements dans la suite du présent arrêt.

S'agissant en revanche des quatre marques françaises déposées postérieurement à la création de l'ADGE, en 2000,2007, 2010 et 2011, il résulte de l'engagement rappelé ci-dessus du 14 octobre 1995 que M. [E] [S]-[B] ne pouvait déposer de nouvelles marques alors même qu'il avait de fait renoncé à exploiter les classes autres que 33 de la marque déposée le 27 mai 1991 dans les classes 1 à 42.

Tel était d'ailleurs le sens de sa déclaration relatée par le compte rendu de l'assemblée générale de 1996 sur la restitution des marques des classes autres que 33 déposées en 1991, ainsi que le sens la lettre du 16 décembre 1997 précitée par laquelle M. [E] [S]-[B] «[confirme] que je renonce à utiliser le patronyme [L] [B] en tant que marque commerciale comme je m'y suis engagé devant l'association.», ce qu'il a fait au cours des trois années suivantes.

Il en résulte que ces dépôts de marques pour l'utilisation des attributs de la personnalité de [L] [B] ont été faits sciemment et frauduleusement par M. [E] [S]-[B] qui savait ne pouvoir obtenir d'autorisation en application de son engagement de 1995, au regard de l'interprétation stricte mais conforme qu'en faisait l'ADGE, et ce dans le but de s'attribuer l'usage du nom [L] [B] à des fins commerciales.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté l'ADGE de sa demande de nullité des quatre marques postérieures à sa création :

- [L] [B] n° 30 453 65 déposée le 2 août 2000, en classes 3, 25 et 33,

- Café [B] n° 35 123 67, déposée le 9 septembre 2007 en classes 20, 21 et 43,
- [B] n° 37 159 14, déposée le 24 février 2010 dans les classes 1 à 45,
- [B] n° 38 439 13, déposée le 5 juillet 2011 dans les classes 6, 19, 36 et 37. » ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 45 à 48), pour solliciter l'annulation des marques de M. [E] [S]-[B], l'ADGE invoquait uniquement « l'atteinte au droit de l'ADGE sur le nom [B] » qui résultait, selon elle, d'un risque de confusion créé dans l'esprit du public, lequel serait « fondé à croire en l'existence d'un lien non seulement juridique mais également économique entre l'AGDE et les marques déposées par [E] [S]-[B] en son seul nom et à son seul bénéficiaire » ; qu'en retenant, pour accueillir la demande d'annulation de quatre de ces marques présentée par l'ADGE, que « ces dépôts de marques pour l'utilisation des attributs de la personnalité de [L] [B] ont été faits sciemment et frauduleusement par M. [E] [S]-[B], qui ne savait ne pouvoir obtenir d'autorisation en application de son engagement de 1995, au regard de l'interprétation stricte mais conforme qu'en faisait l'ADGE, et ce dans le but de s'attribuer l'usage du nom [L] [B] à des fins commerciales », quand l'ADGE ne fondait son action en nullité ni sur une prétendue méconnaissance, par M. [E] [S]-[B], de ses engagements, ni une quelconque fraude, mais uniquement sur l'allégation d'une atteinte à sa dénomination et d'un risque de confusion entre les marques et l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en accueillant la demande d'annulation de marques présentée par l'ADGE, sans constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques litigieuses et l'ADGE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les marques « [L] [B] » n° 1732422, « [L] [B] » n° 3045365, « Café [B] » n° 3512367, « [B] » n° 3715914 et « [B] » n° 3843913, et d'avoir, en conséquence, condamné M. [E] [S]-[B] à payer à chacun de M. [C] [S]-[B], Mme [J] [K]-[B], Mme [A] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B], M. [Y] [X]-[B] et M. [F] [Z]-[B] une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il est rappelé que les cinq marques litigieuses contiennent le nom de [B], qui est une des composantes du nom patronymique de M. [C] [S]-[B], Mme [J] [K]-[B], Mme [A] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B], M. [Y] [X]-[B] et M. [F] [Z]-[B].

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité des cinq marques en considération de la date à laquelle ces descendants avaient acquis par décret le droit de porter le nom de [B], le 16 octobre 1981 pour trois d'entre eux, Mme [A] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B], et M. [F] [Z]-[B], puis M. [C] [S]-[B], le 5 avril 1994, M. [Y] [X]-[B] le 2 novembre 1999, et Mme [J] [K]-[B] le 4 mai 2009.

La nullité est encourue pour les cinq marques pour les trois descendants qui ont obtenu le droit de porter le nom depuis 1981, antérieurement au dépôt de la première marque en 1991, pour les trois dernières pour M. [C] [S]-[B], et M. [Y] [X]-[B], et pour les deux dernières pour Mme [J] [K]-[B], sans que cet échelonnement ait de conséquences dès lors que la nullité des cinq marques est prononcée.

Il est en effet constant que, alors que l'usage du nom [B] dans les marques est de nature à prêter à confusion, le dépôt de ces marques sans autorisation des porteurs du nom fait encourir la nullité » ;

ET QUE « Sur les demandes de dommages intérêts :

[] les intervenants M. [C] [S]-[B], Mme [J] [K]-[B] Mme [A] [Z]-[B], M. [E] [P]-[B] M. [Y] [X]-[B] et M. [F] [Z]-[B] forment une demande nouvelle en appel à hauteur de 1 €.

[] Il sera fait droit à la demande nouvelle des descendants dès lors que les agissements de M. [E] [S]-[B] et la diversification de l'usage du nom de [B] dans des marques multiples pour des produits sans rapport avec leur ancêtre est de nature à générer pour eux un préjudice moral. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les six descendants qui interviennent volontairement aux côtés de l'ADGE bénéficiaire de décrets les autorisant à s'appeler par le nom de leur ancêtre :

- [E] [P] [B] depuis le 16 octobre 1981 ;

- [A] [Z] [B] depuis le 16 octobre 1981 ;

- [F] [Z] [B] depuis le 16 octobre 1981 ;

- [Y] [X] [B] depuis le 2 novembre 1999 ;

- [J] [K] [B] depuis le 4 mai 2009.

Les marques constituées du nom [B] comme la dénomination sociale de la Sarl [L] [B] portent donc atteinte aux droits antérieurs de trois descendants ayant acquis le nom [B] dès 1981 et de six descendants pour les marques déposées après 2009.

M. [S] [B] ne pouvait utiliser le nom de [L] [B] sans leur autorisation compte tenu du risque de confusion engendré dans l'esprit du public. En effet, les tiers ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul [E] [S] [B] en tire profit. Ce dernier a lui-même entretenu cette confusion sur son site internet [www.vin-\[B\].com](http://www.vin-[B].com) en tenant les propos suivants : « c'est ainsi que s'est constituée l'association des descendants de [L] [B] en 1995 après que [E] ait proposé un partage des bénéfices de ce nom entre les trois branches de la famille [B] ayant eu de la descendance ». Or, les bénéfices n'ont jamais été partagés.

Les atteintes commises par [E] [S] [B] aux droits des intervenants volontaires en demande justifient de prononcer la nullité de toutes les marques litigieuses, ce qui entraîne de plein droit la nullité des contrats dont ces marques sont l'objet notamment à titre de licence, de cession et de concession de marque. Les marques seront radiées à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la présente décision sera définitive. » ;

1°) ALORS QUE si un tiers peut invoquer son nom de famille pour solliciter l'annulation d'une marque qui y porterait atteinte, chacun a le droit d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires et de le déposer à titre de marque ; qu'en affirmant, pour annuler les marques litigieuses, que « alors que l'usage du nom [B] dans les marques est de nature à prêter à confusion, le dépôt de ces marques sans autorisation des porteurs du nom fait encourir la nullité » et que M. [E] [S]-[B] ne pouvait utiliser le nom de [L] [B] sans leur autorisation compte tenu du risque de confusion engendré dans l'esprit du public, dès lors que les tiers ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul [E] [S]-[B] en tire profit, sans tenir compte du fait que M. [E] [S]-[B] était lui-même porteur légitime du nom de famille « [B] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ensemble le droit pour toute personne d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 70 et 71), M. [E] [S]-[B] faisait valoir que le fait d'être porteur d'un nom de famille ne crée de droit antérieur, au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'à l'égard des tiers dépourvus du droit au nom ; qu'en annulant les marques déposées par M. [E] [S]-[B] au motif qu'elles porteraient aux droits antérieurs des six intervenants descendants de [L] [B] et porteurs du nom [B], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la validité d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt et au regard du contenu de son enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque par son titulaire ; qu'en relevant, pour annuler les marques litigieuses, que M. [E] [S]-[B] aurait « entretenu [la] confusion » par les propos qu'il a tenus sur son site internet [www.vin-\[B\].com](http://www.vin-[B].com), la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément étranger aux marques litigieuses, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant l'existence d'un risque de confusion, sans comparer chacune des marques en cause avec les noms de famille des demandeurs à la nullité des marques ([P]-[B], [Z]-[B], [S]-[B], [X]-[B], [K]-[B]), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, que « les tiers ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul [E] [S]-[B] en tire profit », sans préciser sur quels éléments factuels elle se fonde pour retenir une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.