

# Éclairage

/

Choisir son nom de famille  
comme Marque



**FIDAL**  
AVOCATS

# Sommaire

---

01 / Volet 01 - Marque patronymique  
**Cadre juridique et principaux risques**

02 / Volet 2 - Marque patronymique  
**Quand les héritiers s'en mêlent**

03 / Volet 3 - Marque patronymique  
**L'influence de la notoriété du patronyme**

04 / **Quand l'entreprise porte votre nom :  
enjeux et paradoxes de l'éponymie familiale**



Cette **éclairage** est écrit par:

**Juliette Robin Vernay**  
**Avocat Directrice Associée**  
**Propriété Intellectuelle**

☎ +33(0)1 55 68 14 86  
+33(0)6 19 79 43 24

✉ [juliette.robin-vernay@fidal.com](mailto:juliette.robin-vernay@fidal.com)

# Marque patronymique

## Cadre juridique et principaux risques



**Juliette Robin Vernay**  
*Avocate directrice associée*

L'utilisation du nom patronymique dans le monde des affaires est une pratique courante, illustrée par des marques emblématiques telles que Louis Vuitton, Gucci ou encore McDonald's.

Cette tendance reflète souvent une volonté de mettre en avant un savoir-faire ou un héritage familial, associant le nom de famille à un certain prestige. Toutefois, cette démarche n'est pas sans contrainte en matière de propriété intellectuelle. L'exemple des frères McDonald, fondateurs de l'empire éponyme du fast-food, illustre les défis et les implications juridiques et commerciales liés à l'utilisation d'un nom patronymique dans le cadre des affaires.

Choisir de nommer sa société ou sa marque par son nom patronymique entraîne un certain nombre de conséquences, à la fois pour le titulaire mais également pour sa descendance. Le code de la propriété intellectuelle s'est penché sur la question, et la jurisprudence abondante sur le sujet, relate des conflits juridiques sur fond de désaccords familiaux qui sont assez délicats à appréhender.

### I. Déposer un nom patronymique à titre de marque

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est tout à fait possible de déposer son nom patronymique à titre de marque<sup>1</sup>. Ainsi, bien que le nom patronymique soit, par principe, considéré comme un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible, la législation ne l'interdit pas, tant qu'il répond aux critères de distinctivité exigés par la loi en la matière.

Il convient ainsi de distinguer deux hypothèses : la première où le titulaire du nom patronymique n'est pas le déposant de la marque reprenant ce nom, et la seconde où le titulaire du nom de famille est également le déposant de la marque.

- **Le déposant n'est pas le titulaire du nom patronymique**

Toute personne est libre de déposer un nom patronymique en tant que marque. Toutefois, la jurisprudence est particulièrement attentive à ce que le dépôt de marque ne porte pas atteinte aux titulaires du nom patronymique.

---

<sup>1</sup> L'article L711-1 du Code de la Propriété intellectuelle permet de déposer tout signe en tant que marque, à condition d'être distinctif pour les produits ou services concernés.

L'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le nom patronymique constitue une antériorité opposable à une marque postérieure.

*" I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :*

*(...) 8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ; "*

En conséquence, les porteurs de ce nom peuvent en théorie agir en annulation de la marque, si celle-ci porte atteinte à leur droit au nom<sup>2</sup>.

C'est d'ailleurs sur cette base que la Cour de Cassation a confirmé l'annulation de plusieurs marques " Eiffel ". En effet, les juges ont déduit que le consommateur d'attention moyenne confronté à ces marques ne pourrait pas distinguer si les produits ou services proposés sous les marques composées du nom " Eiffel " proviendraient ou non d'un descendant de Gustave Eiffel<sup>3</sup>.

Récemment, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la marque NEYMAR, déposée de mauvaise foi par un homme d'affaires pour divers articles de mode, en raison de la notoriété préexistante du joueur de football Neymar<sup>4</sup>.

L'ancien Tribunal de Grande instance de Paris avait déjà tenu une position similaire dans une affaire où un déposant avait enregistré la marque STALLONE. Le tribunal avait statué qu' :

*" est nulle une marque constituée du nom patronymique d'un tiers, personne célèbre. (...) Le nom patronymique est indisponible pour constituer une marque ou tout autre signe distinctif lorsqu'il est notoire et qu'il existe, de ce fait, un risque de confusion entre le titulaire du nom et le déposant de la marque "*<sup>5</sup>.

L'on remarque cependant, que ces décisions d'annulation ont concerné à chaque fois des noms patronymiques célèbres. Or dans le cas d'un nom patronymique qui ne ferait pas référence à une célébrité, la jurisprudence estime généralement qu'en l'absence d'association entre le nom de famille et la marque, aucun préjudice n'est subi par le titulaire<sup>6</sup>.

#### • **Le déposant de la marque est la personne physique dotée du nom patronymique**

La personne physique porteuse du nom patronymique peut naturellement enregistrer son nom de famille à titre de marque, de dénomination sociale ou encore d'enseigne.

Dans une affaire singulière, la cour de cassation expose que le déposant a obtenu le droit, par décret préalable, d'adjoindre le patronyme EIFFEL au sien : il était donc bien porteur du nom de famille. Néanmoins, la Cour de Cassation a confirmé l'annulation de plusieurs marques " Eiffel ".

En effet, les juges ont déduit que le consommateur d'attention moyenne confronté à ces marques ne pourrait pas distinguer si les produits ou services proposés sous les marques composées du nom " Eiffel " proviendraient ou non d'un descendant de Gustave Eiffel<sup>7</sup>.

L'article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise également les homonymes de bonne foi à exploiter leur patronyme au sein d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne.

2 Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 16 Février 2022 – n° 19-20.562

3 Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-10.949, Affaire Eiffel : Les juges ont annulé les marques litigieuses considérant que le consommateur serait amené à croire que l'ensemble des héritiers profiteraient de la marque déposée.

4 TUE 14 mai 2019, Affaire n° T 795/17, NEYMAR

5 TGI Paris, 29 juin 1988, Stallone

6 Pour illustration : CA Paris, 4ème ch., sect. A, 1er mars 2006, n° 05/02210 - Affaire " Sango », Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.525, F-P+B+I - Affaire "Froment-Meurice ", CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er décembre 2015

7 Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-10.949, Affaire Eiffel : Les juges ont annulé les marques litigieuses considérant que le consommateur serait amené à croire que l'ensemble des héritiers profiteraient de la marque déposée.

*" I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :*

*1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ; "*

Toutefois, l'exception d'homonymie fait naître quelques complexités dans la vie des affaires. En effet, il arrive que des marques, incorporant des patronymes similaires voire identiques, soient amenées à coexister, ce qui ôte sensiblement l'intérêt de la marque, dont l'une des fonctions majeures est de garantir un monopole sur un signe.

Dans l'Affaire " HENRIOT ", la Cour de cassation a ainsi invité les champagnes HENRIOT, SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT à coexister<sup>8</sup>. Pour appuyer sa décision, la Cour de cassation a relevé l'utilisation de bonne foi dans l'activité de producteur-récoltant et négociant en vins des différents individus porteurs du nom patronymique. Dans cette affaire, la Cour d'Appel avait également relevé la fréquence des homonymies en Champagne viticole.

Dans une autre affaire de 2022, la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel l'utilisation d'un nom de famille à des fins commerciales peut être légitime, même si ce nom est également celui d'une marque renommée<sup>9</sup>.

L'affaire opposait Virginie Taittinger, ancienne employée et associée de la Maison de champagne Taittinger, à cette dernière, qui contestait l'utilisation de son nom de famille dans la production de champagne. Les juges ont statué en faveur de Virginie Taittinger, estimant qu'elle avait des raisons légitimes d'utiliser son patronyme et qu'elle respectait les usages commerciaux honnêtes, notamment dans la mesure où, bien qu'étant engagée à ne pas faire usage de la dénomination TAITTINGER à titre de marque, elle exploitait sans ambiguïté son nom patronymique associé à son prénom dans le cadre de sa propre activité pour informer de son origine familiale et de son parcours professionnel. La Cour de cassation a donc confirmé cette décision, soulignant que l'usage du nom Taittinger avait une dimension familiale et mettait en avant l'expertise de Virginie Taittinger dans l'industrie du champagne.

Ainsi, la bonne foi de la personne physique faisant usage du nom patronymique identique ou similaire à une marque précédemment enregistrée est caractérisée dès lors que le déposant n'a pas commis d'actes fautifs<sup>10</sup>.

Au contraire, l'exception d'homonymie ne peut s'appliquer en cas de mauvaise foi du déposant et titulaire du patronyme et de risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les signes concernés.

Les juges ont pu décider que le porteur d'un patronyme ne peut le déposer à titre de marque si ce patronyme est déjà déposé et qu'il profite d'une notoriété rattachée à des produits et services<sup>11</sup>. En l'espèce, le fait pour le porteur du patronyme d'usurper la notoriété attachée aux barons de Rothschild crée un risque de confusion avec les marques antérieures déposées par les Consorts de Rothschild. La mauvaise foi a donc été retenue par les juges du fond.

Mais parfois, la bonne foi du déposant n'est quand même pas suffisante. C'est en ce sens que le présentateur d'émissions de télévision Stéphane PLAZA s'est vu refuser l'enregistrement de sa marque verbale " Plaza Immobilier<sup>12</sup> " du fait de l'existence d'une dénomination sociale antérieure Plaza Immobilier.

---

8 Cour d'appel de Paris, 2 juin 2010 n°08/20561, Arrêt " Henriot " : " Il résulte de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme la dénomination sociale lorsque cette utilisation est, notamment, le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique.(...) Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui, rejette une action en contrefaçon de marque au motif que la mise en exergue de son patronyme dans la dénomination sociale de son entreprise par une personne qui exerce, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction et s'identifie ainsi à son entreprise, ce dont il résulte l'absence de mauvaise foi de la société et de son gérant n'est pas critiquable ".

9 Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, n°20-19.025, Affaire TAITTINGER

10 Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 Septembre 2022 – n° 21-12.602

11 Paris, 1 Ch., sect. B, 10 juillet 1986 ; Helmut Rothschild et autres c. consorts de Rothschild

12 CA Paris, 5, 2, 30-06-2017, n° 16/14737 : la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 30 juin 2017, annule pour les services de la classe 36 l'enregistrement de la marque "Plaza immobilier", déposée par Stéphane Plaza, pour atteinte à une dénomination sociale antérieure exploitée par une société par actions simplifiée (SAS) "Plaza Immo-

Cette solution découle toutefois de la constatation que le terme PLAZA apparaît comme un nom commun courant dans le domaine immobilier pour désigner une " place ". Or, le patronyme n'ayant pas acquis une renommée lors du début de l'exploitation, par la société tierce, du patronyme litigieux, cette dernière pouvait légitimement l'exploiter pour son activité.

## II. L'utilisation du nom patronymique dans la vie des affaires

Si par principe le nom patronymique est considéré comme un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible, son usage dans la vie des affaires peut le transformer en véritable élément du fonds de commerce.

### • Le nom patronymique : un élément incorporel du fonds de commerce

Le nom patronymique peut faire l'objet d'une convention dans la vie des affaires. Il se détache ainsi de la personne physique pour devenir un véritable bien incorporel, un instrument de ralliement de la clientèle.

Il est intéressant de noter que le nom patronymique qui fait l'objet d'une marque constitue donc une antériorité opposable erga omnes, y compris aux porteurs de ce nom patronymiques<sup>13</sup>.

Dans l'affaire " Bordas ", rendue le 12 mars 1985, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi affirmé que :

*" le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial "*<sup>14</sup>.

Ainsi, il n'est pas possible pour le titulaire du nom patronymique, qui aurait autorisé le dépôt de son nom de révoquer son consentement.

Dans l'affaire "Ines de la Fressange», la marque a été régulièrement cédée à la société et a été intégrée à son patrimoine, de sorte que cette dernière a pu invoquer la garantie d'éviction pour rejeter la demande du célèbre mannequin, qui souhaitait récupérer la jouissance de son nom<sup>15</sup>.

Il reste cependant nécessaire de démontrer que c'est bien avec l'accord du titulaire du nom patronymique que la marque a été déposée au nom de la société. Telle était la problématique soulevée dans une affaire concernant le nom patronymique DUCASSE, rendue le 6 mai 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, relevant que le :

*" consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services "*.

Ainsi, comme toute convention de cession, les règles générales du droit des obligations s'appliquent.

### • Acquérir une marque patronymique

L'on constate que les conflits naissent :

- soit lorsque l'un des descendants souhaite lancer sa propre affaire sous son nom patronymique. Dans ce cas, c'est la bonne foi de l'entrepreneur, la notoriété du nom patronymique ainsi que l'activité projetée, qui vont être les éléments déterminants à analyser, pour évaluer la faisabilité d'un tel projet.
- soit lorsque l'entreprise qui porte le nom patronymique fait l'objet d'une cession à un tiers.

---

bilier" exerçant une activité de promotion immobilière.

13 Décision d'opposition INPI OPP 13-3367 31/01/2014 : L'opposition est reconnue et justifiée et la demande d'enregistrement est annulée au motif de l'antériorité. Les héritiers d'une même famille ne peuvent pas utiliser leur propre nom de famille à titre de marque si celui-ci a déjà été déposé pour des produits ou services similaires.

14 Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 84-17.163, Affaire Bordas : Le patronyme qui est inséré dans les statuts d'une société signé par la personne physique porteur de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qui l'exploite.

15 Cour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2006, affaire n°05-10116, Affaire Ines de La FRESSANGE

Le conflit éclate généralement entre le cédant, qui souhaite poursuivre une activité sous son nom et le cessionnaire qui souhaite pouvoir jouir librement et paisiblement de l'actif qu'il a acquis.

Dans le cas de la marque " Ines de La Fressange " précitée, c'est sur le fondement de la garantie d'éviction que l'entreprise avait pu obtenir gain de cause et conserver la jouissance paisible de la marque.

Plus récemment, la personne physique porteur du patronyme, dont la marque éponyme avait été cédée, a invoqué à l'encontre de son acheteur la déchéance pour tromperie de la marque patronymique, au motif que le titulaire n'était plus dans la société. En l'occurrence il s'agissait de la marque ELISABETH EMMANUEL (patronyme du couturier fondateur de la marque).

La Cour de Justice de l'Union européenne s'est rangée du côté de l'acquéreur en décidant " *qu'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle induirait le public en erreur<sup>16</sup> et qu'il appartient au Juge d'examiner si, " dans la présentation de la marque ELIZABETH EMMANUEL, il n'existe pas une volonté de l'entreprise ayant introduit la demande d'enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que Mme Emanuel est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu'elle participe à leur création "*.

Jusqu'ici, l'on peut donc considérer que le courant jurisprudentiel était plutôt favorable aux acquéreurs de marques patronymiques.

Mais tout récemment, une affaire portée devant la Cour de cassation a soulevé une nouvelle problématique à l'occasion d'une demande reconventionnelle formée par Jean-Charles de Castelbajac en déchéance d'une marque détenue par une société tierce à laquelle il était reproché de faire un usage trompeur auprès du public. La CJUE devra prochainement trancher le point de savoir si l'usage par un tiers d'une marque patronymique qui laisserait entendre que la personne physique participe toujours à l'activité constitue effectivement un motif de déchéance pour usage trompeur<sup>17</sup>.

La garantie d'éviction pourrait ne plus être le rempart infailible contre une action engagée par le titulaire du nom patronymique, si le cessionnaire a commis une faute.

### **Quelles précautions en pratique quand on est confronté à une marque patronymique ?**

En tant que déposant, si ce n'est pas mon propre nom, il est impératif de vérifier les marques déjà déposées pour vérifier que la marque n'enfreint pas les droits d'un tiers

En tant que déposant, si c'est mon propre nom patronymique :

- je ne suis pas dispensé d'effectuer des recherches d'antériorités même si je suis déjà connu dans mon domaine. En effet, comme on a pu le voir précédemment, le nom patronymique ne donne aucune priorité, ni aucune immunité par rapport aux droits de propriété intellectuelle ;
- mon nom est-il notoirement connu dans un secteur d'activités ? La nature des relations familiales au moment du dépôt aura une importance majeure sur les risques éventuels de conflit. Bien entendu, un écrit confirmant tout accord ou autorisation sera le bienvenu, car les litiges peuvent surgir sur plusieurs générations ;
- en tant que vendeur ou acquéreur d'une entreprise ou d'un fonds de commerce portant une marque patronymique, l'on ne peut que recommander une extrême vigilance sur les conditions de la cession. Au regard de la jurisprudence en vigueur, il faudra particulièrement étayer les intentions des parties pour anticiper les mauvaises surprises.

---

16 En ce sens, voir les jurisprudences Elizabeth Emanuel (CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04) et)

17 Cour de cassation, Chambre commerciale 28 févr. 2024, FS-B, n° 22-23.833, Castelbajac

VOLET 02

# Marque patronymique Quand les héritiers s'en mêlent



**Juliette Robin Vernay**  
*Avocate directrice associée*

## Evolutions jurisprudentielles récentes et enjeux actuels

Depuis notre précédent article consacré aux enjeux inhérents aux marques patronymiques ([CHOISIR UN NOM PATRONYMIQUE POUR MARQUE : LES ENJEUX ET PRECAUTIONS A PRENDRE | Fidal](#)), de nouvelles décisions mettent en lumière l'importance croissante de ces noms dans les stratégies commerciales.

Véhiculant le savoir-faire lié à un héritage familial, les marques patronymiques occupent une place prépondérante dans le monde du luxe, conférant ainsi au patronyme une valeur commerciale substantielle

Toutefois, l'utilisation de ces noms s'accompagne de défis juridiques complexes, nécessitant une vigilance constante de la part des acteurs concernés.

Voici trois décisions significatives qui ont été rendues récemment et qui offrent un éclairage essentiel sur les enjeux qui entourent cette pratique en ce qu'elles illustrent bien les diverses problématiques juridiques qui en découlent.

En date du 6 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision affirmant que **le dépôt d'une marque incluant un nom patronymique peut porter atteinte non seulement aux titulaires du nom patronymique, mais également aux droits des héritiers** de celui-ci : *" Si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d'en monnayer l'exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et que par ailleurs les descendants d'une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée ».*

Ainsi, la Cour d'appel de Paris a considéré que *" l'utilisation du nom patronymique KLEIN qui est à la fois celui de l'artiste et celui de son fils partie à la procédure qui porte les mêmes prénom et nom que son père a été effectuée sans autorisation à des fins commerciales pour désigner des produits ou des couleurs en référence à l'artiste et ce de manière injustifiée pour désigner des panneaux muraux ou des couleurs.*

*Cette utilisation injustifiée du patronyme KLEIN cause un préjudice moral à M. [H] [J] [Y] KLEIN dont il n'est pas contesté qu'il agit en qualité d'héritier d'YVES KLEIN ».*

Cette décision nous rappelle qu'il faut donc être particulièrement prudent s'agissant de l'exploitation d'un nom patronymique qui possède une forte notoriété, **même si l'exploitation n'est pas faite de mauvaise foi**.

Les droits des descendants ne sont cependant pas illimités, notamment **lorsque l'utilisation du nom patronymique par un tiers vise à honorer l'héritage culturel des ancêtres**. Cela dit, les juges restent vigilants à ce que cette exploitation soit exclusivement réalisée à des fins honorifiques, et qu'elle n'empiète pas sur le périmètre des droits des héritiers.

Dans une décision du 9 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi tranché la délicate balance entre la protection des noms patronymiques et le droit à l'hommage invoqué par deux associations, mettant en exergue la complexité des enjeux juridiques afférents à l'utilisation de ces noms dans le cadre des activités commerciales : "*La reprise par la défenderesse du nom Duchêne pour une association rendant hommage aux jardiniers-paysagistes Henri & Achille Duchêne n'est pas abusive. Elle apparaît au contraire justifiée et légitime du fait de l'objet de l'association défenderesse de promouvoir leur œuvre et leur postériorité*".

En l'occurrence, le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur l'atteinte au patronyme, considérant que l'association Duchêne n'avait commis aucune faute en rendant hommage aux deux architectes et qu'elle n'avait pas porté atteinte aux droits de l'héritier. L'œuvre des conjoints Duchêne étant tombée dans le domaine public, les descendants ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leur nom, n'ayant aucun droit exclusif à cet égard. Par ailleurs, le patronyme n'étant pas rare et sa notoriété étant limitée à un cercle restreint d'amateurs, son usage par l'association Duchêne ne nuit pas à la réputation de l'héritier.

En revanche, le grief de concurrence déloyale soulevé par l'association la plus ancienne à l'encontre de la plus récente a été reconnu. Compte tenu du risque de confusion entre les deux dénominations, le Tribunal a exigé du défendeur une modification de la dénomination de l'association de manière à ce que les noms Henri et Achille Duchêne n'apparaissent pas dans les trois premiers termes qui composent le nom de l'association, de manière à réduire le risque de confusion.

De plus, les juges ont reconnu le caractère frauduleux des marques déposées par la défenderesse car "*elle savait que l'association demanderesse utilisait des signes très similaires aux marques "H & A Duchêne", "Association Duchêne" et "Journées Henri & Achille Duchêne" pour son activité, antérieurement au dépôt*".

Enfin, un arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 26 octobre 2022 rappelle qu'un nom patronymique peut faire l'objet d'une convention et se dissocier de la personne physique pour devenir un véritable bien incorporel, intégré au fonds de commerce.

En l'espèce, les héritiers du fondateur des Usines MERGER avaient intenté une action contre le cessionnaire de ses actifs incorporels (qui comprenaient notamment les marques et la dénomination sociale), dans le cadre de sa liquidation judiciaire.

Ces derniers faisaient notamment valoir que l'utilisation du patronyme MERGER faisait "*croire que la famille [MERGER] est toujours impliquée dans la société pour la fabrication et la commercialisation de ses produits, ce qui constituerait un abus de nom relevant d'une pratique commerciale trompeuse, ainsi qu'une atteinte à la réputation et à l'honneur*".

Cependant, la Cour a rejeté ces prétentions en rappelant "*que l'intégralité des éléments composant le fonds de commerce de la Société Usines MERGER – en ce compris l'ensemble des éléments incorporels du fonds, à savoir les marques, le nom commercial et les noms de domaine – lui ont été cédés, y compris la dénomination sociale en dépit du maintien de la personnalité juridique de la société Usines MERGER pour les besoins de la procédure collective*".

En conséquence, la Cour a estimé que les proches du fondateur ne pouvaient plus légitimement revendiquer l'usage commercial du nom "MERGER", dès lors que ce dernier avait été transféré avec l'intégralité des éléments du fonds de commerce.

Elle rappelle que " le patronyme 'MERGER', fût-ce accolé à la mention non distinctive 'Usines' liée à l'activité de l'entreprise, a fait l'objet d'un usage constant et consenti par son fondateur et ce [...] alors même qu'il n'était plus impliqué dans le fonctionnement de la société, de sorte que, par une cession implicite, le patronyme était devenu un signe distinctif qui s'était détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ».

Ces décisions montrent une nouvelle fois à quel point la marque patronymique doit être maniée avec tact et sensibilité du fait de sa nature bicéphale.

Elle peut incarner à la fois une histoire familiale complexe et un actif incorporel à forte valeur économique.

Si vous envisagez d'acquérir une marque patronymique ou si vous avez donné à votre entreprise votre patronyme, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps d'auditer la situation juridique pour prendre les bonnes décisions.

Article rédigé avec le support de **Nuria Castellvi-ferrer**, stagiaire.



VOLET 03

# Marque patronymique

## L'influence de la notoriété du patronyme



**Juliette Robin Vernay**  
*Avocate directrice associée*

### **Entre notoriété, cession et conflits, les enjeux juridiques sont nombreux**

Les marques patronymiques font l'objet de nombreux débats, depuis plusieurs années, en raison notamment de leur nature bicéphale. Attributs de la personnalité et actifs économiques, le nom patronymique et son usage dans la vie des affaires imposent à son exploitant une vigilance constante et une connaissance accrue des défis juridiques que cela peut représenter.

Comme nous avons pu le développer dans nos précédents articles (Marques et Noms patronymiques Volet 1 et Volet 2), l'utilisation du nom patronymique est une pratique courante dans la vie des affaires, donnant dès lors lieu à de nombreux conflits, parfois sur fond de désaccords familiaux, que les juridictions ont dû appréhender au fil des années.

En effet, depuis quelques années, les juridictions sont régulièrement saisies de litiges survenus après la cession, par un créateur, des droits portant sur son nom à la société éponyme, laquelle finit parfois par l'évincer. Introduit dans le Volet 1 à travers la présentation de l'affaire Inès de la Fressange, ce troisième Volet expose les décisions les plus récentes précisant les contours juridiques de cette cession ainsi que les arguments invoqués par les créateurs souhaitant poursuivre leur activité en continuant à utiliser leur patronyme.

La notoriété du nom patronymique est aujourd'hui un critère appréhendé par les Offices et les juridictions pour apprécier le risque de confusion entre deux signes reprenant le même patronyme, ou l'intention frauduleuse du demandeur de la marque contestée. Ce troisième Volet sera ainsi l'occasion de mettre en évidence les problématiques liées à l'exploitation d'activités concurrentes par les membres d'une même famille.

## I. L'impact de la notoriété du patronyme

**Pour la comparaison conceptuelle.** Dans le cadre d'une procédure opposant la marque antérieure DON LUCIANO à la demande de marque LUCIANO SANDRONE en classe 33, l'Office était tenu de comparer les signes en présence, en tenant compte notamment de leur similitude conceptuelle.

La problématique soulevée à l'occasion de cette opposition était la façon de procéder à la comparaison conceptuelle à l'égard de marques constituées de noms et de prénoms.

C'est par une décision du 27 juin 2019 que la septième chambre du Tribunal de l'Union Européenne saisie d'un recours contre une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a précisé les critères applicables dans le cadre de la comparaison conceptuelle de signes comprenant des noms patronymiques.

Elle distingue alors deux situations. Dans la première, le prénom ou le nom ne véhiculent aucun concept et " ne traduit pas une idée générale et abstraite " ; aucune comparaison conceptuelle n'est alors possible. En l'occurrence, la seule présence du prénom LUCIANO a été jugée insuffisante pour conclure à un risque de confusion.

Dans la seconde, en revanche, le Tribunal vise l'hypothèse où le prénom ou le nom est devenu le symbole d'un concept, soit en raison " de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable. "

Ainsi, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a décidé, dans un arrêt du 17 juin 2020<sup>2</sup>, opposant la marque antérieure " Massi " à la marque " Messi ", déposée par le célèbre footballeur, " qu'il doit, également, être tenu compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. La notoriété de M. Messi Cuccittini constituait un facteur pertinent afin d'établir une différence sur le plan conceptuel entre le terme messi et le terme massi ". Le dépôt ultérieur de la marque contestée par le footballeur est donc finalement jugé valable.

Notons dans le même temps, que cette solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence Picasso<sup>3</sup>, selon laquelle les différences conceptuelles neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques.

**Face à l'ajout d'un prénom devant le patronyme notoire.** En France, la Haute juridiction est régulièrement amenée à se prononcer sur l'usage, par un membre d'une famille, du patronyme familial dans le cadre d'une activité commerciale concurrente. Dans ce contexte, la notoriété du patronyme peut influencer l'appréciation des juges.

L'arrêt Petrossian, rendu le 10 octobre 1995<sup>4</sup> en est une illustration. Deux frères exploitaient les sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian. Le fils de l'un d'eux, Christian Petrossian, après avoir été associé à ces activités, fut révoqué de ses fonctions avant de déposer la marque " Christian Petrossian ". Les sociétés l'ont alors assigné en contrefaçon. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, retenant que le caractère distinctif du nom Petrossian " conserve un pouvoir distinctif propre " et que " même avec l'adjonction du prénom Christian, la marque Christian Petrossian, employée par des entreprises concurrentes commercialisant du caviar, créait un risque de confusion permettant au titulaire de ladite marque de bénéficier de l'attrait d'un signe distinctif ne lui appartenant pas ". Ainsi, la notoriété du nom Petrossian, suffit pour aggraver le risque de confusion entre la marque et les dénominations sociales, même avec l'ajout du prénom Christian. En statuant ainsi, la Haute juridiction a également fait application de la jurisprudence Bordas<sup>5</sup>, relative à l'usage du nom patronymique à des fins commerciales (cf Marques et Noms patronymiques Volet 1).

1 TUE, 7ème Chambre, Arrêt du 27 juin 2019, Affaire n° T-268/18, Luciano Sandrone c. EUIPO

2 CJUE, 17 sept. 2020, aff. C-449/18 P et C-474/18 P, EUIPO c/ Lionel Andrés Messi Cuccittini

3 CJCE, 12 janv. 2006, aff. C-361/04 P, Picaro c/ Picasso

4 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-14.785

5 Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 84-17.163

**Face à une exploitation du nom à titre de dénomination sociale.** Quelques années avant l'arrêt Petrossian, la cour d'appel de Paris avait déjà statué sur l'ajout du prénom devant un patronyme notoire. Dans l'affaire Poilâne, opposant deux frères souhaitant exploiter chacun leur nom patronymique, pour des produits de boulangerie, la cour d'appel, avait débouté Lionel Poilâne, titulaire de la marque notoire " Poilâne ", de sa demande d'annulation de la marque déposée par son frère " Max Poilâne ", tout en encadrant strictement l'usage : la marque " ne pourra être utilisée qu'avec le prénom Max sur la même ligne, dans les mêmes caractères, de la même dimension et de la couleur et tonalité que Poilâne ". Cette solution fut par la suite confirmée par la Chambre commerciale<sup>6</sup>.

La Haute juridiction a été saisie à nouveau dans un arrêt du 17 mars 2021<sup>7</sup>, opposant la société Poilâne, à la société Julien Poilâne, à qui il était reproché d'exploiter la marque " Julien Poilâne " et de méconnaître les conditions posées par la cour d'appel s'agissant de l'exploitation de la marque " Max Poilâne ". Les juges ont ainsi distingué deux situations. D'abord, à titre de dénomination sociale, la société Julien Poilâne a pu invoquer l'exception d'homonymie, l'usage du patronyme de son dirigeant, qui " exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction " étant jugé de bonne foi, conformément à l'ancien article L.713-6, a) du Code de la propriété intellectuelle (" CPI ")<sup>8</sup>. La Cour de Cassation a confirmé cette appréciation, précisant par ailleurs que la notoriété du patronyme " Poilâne " " n'était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société Julien Poilâne ". La pérennité de cette position est toutefois à surveiller compte tenu de la modification de l'article L.713-6 CPI par l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui remplace la bonne foi par la notion d'usages loyaux du commerce, et réserve l'exception aux personnes physiques<sup>9</sup>.

En revanche, concernant l'usage du patronyme Poilâne à titre de marque, la cour d'appel a retenu un risque de confusion entre les signes, estimant que les signes partagent " la dénomination, identique, " Poilâne ", laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l'un des deux éléments verbaux du signe contesté, et que la différence tenant à l'ajout du terme " Julien " n'est pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques ainsi mises en évidence, dans la mesure où la dénomination " Poilâne " est distinctive au regard des produits et services en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel le terme " Julien " apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille Poilâne. "

Au regard de ces décisions, on notera que l'ajout du prénom devant un patronyme notoire reste sans effets lorsqu'il est exploité comme marque, les juges retenant alors le risque de confusion.

Au-delà de l'appréciation des similitudes conceptuelles, les Offices sont également amenés à statuer sur les demandes de nullité visant des marques reprenant un patronyme, notamment en cas de dépôt de mauvaise foi.

**Pour apprécier la mauvaise foi.** Très récemment, les Offices français et européens ont été saisis de demandes de nullité visant des marques reprenant les patronymes de tiers, les requérants invoquant principalement la mauvaise foi des déposants.

Rappelons à ce titre, qu'aux termes des articles L.711-2, 11° du CPI, et 59(1)(b) du RMUE<sup>10</sup> prévoient qu'une marque peut être annulée si elle a été déposée de mauvaise foi. Selon la CJUE<sup>11</sup>, cette mauvaise foi suppose, d'une part, que " le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur du signe au jour du dépôt de la marque contestée ", et d'autre part, " que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité "<sup>12</sup>.

6 Cour d'appel de Paris, 9 déc. 1992, et Com., 13 juin 1995, 93-15.084

7 Cass. Com, 17 mars 2021, n°18-26.388

8 Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de transposition de 2019, applicable en l'espèce.

9 La confusion des boulangers : l'affaire " Poilâne " et l'exception d'homonymie – Julie Groffe-Charrier – Dalloz IP/IT 2021. 459

10 Règlement sur la marque de l'Union Européenne (RMUE)

11 CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75 et CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07

12 Rappelé par l'INPI, 13 septembre 2024, NL 23-0183

Sur ce fondement, l'INPI a statué en avril 2024 sur la marque française " Cadault cosmetic ", dont l'enregistrement fut contesté par la société Viacom, titulaire des droits sur la série télévisée " Emily in Paris ", diffusée deux mois avant le dépôt de la marque contestée<sup>13</sup>. Cadault étant le nom d'un personnage secondaire de la série (Pierre Cadault), la requérante se prévaut du dépôt de mauvaise foi pour fonder sa demande de nullité. Retenant que la connaissance du signe par une très grande partie du public n'était pas démontrée, la série présentant toujours le personnage sous son patronyme complet associant prénom et nom, et considérant que le nom " Cadault " ne sera pas " immédiatement associé par le public au patronyme du personnage ", l'INPI rejette la demande de nullité, l'intention d'empêcher un tiers d'utiliser un signe nécessaire à son activité n'étant pas démontrée.

L'EU IPO a, pour sa part, adopté une position différente dans une décision du 2 octobre 2024 relative à la marque européenne " Pierre Cadault "<sup>14</sup>. Les faits, similaires à ceux appréciés par l'INPI quelques mois plus tôt, se distinguaient par la reproduction du nom complet du personnage fictif. Ce seul élément a conduit l'Office à retenir la mauvaise foi du déposant, estimant " qu'en raison de la réputation de la série " Emily in Paris " dans l'Union européenne, lancée en octobre 2020, le propriétaire devait connaître le créateur de mode fictif " Pierre Cadault " de la série. (...) Le personnage fictif n'est pas le personnage principal de la série, mais le fait que la série soit célèbre suffit à présumer qu'il existe une connaissance du nom identique d'un personnage de la série incorporé dans la marque EUTM contestée ". La notoriété de la série a donc suffi à présumer la connaissance du nom, et partant, la mauvaise foi.

Toujours en matière de dépôts effectués de mauvaise foi, l'INPI a récemment statué sur la marque " Pompon " déposée par le gestionnaire de boutiques des musées de la ville de Dijon<sup>15</sup>.

A l'origine de la demande de nullité, la société Dixit Arte, commerçant des œuvres de l'artiste François Pompon, en demandait la nullité, soutenant que le déposant cherchait à restreindre la reproduction de l'œuvre de l'artiste, pourtant tombée dans le domaine public. L'INPI fait droit à la demande, retenant qu'en souhaitant imposer des redevances sur l'exploitation du nom Pompon, " le titulaire de la marque contestée a ainsi souhaité détourner le droit des marques de sa finalité (...) et ainsi entraver la libre diffusion et commercialisation des répliques des œuvres de cet artiste ».

Enfin, les juridictions sont confrontées régulièrement à un autre type de contentieux : ceux opposant un créateur ayant cédé les droits sur son patronyme à sa société, et souhaitant ensuite poursuivre son activité de manière indépendante.

## **II. La cession des droits sur son nom par le créateur personne physique**

### **La cession est-elle indéfinie ?**

Il est courant aujourd'hui, qu'un créateur choisisse d'exploiter son activité sous son propre patronyme. De nombreux exemples illustrent cette pratique : Inès de la Fressange, Vivienne Westwood, Balenciaga, Versace, ou encore Stella McCartney.

Toutefois, il arrive que le créateur quitte la société éponyme au sein de laquelle il exerçait son activité, et cède, à cette occasion, les droits attachés à son nom. Lorsqu'il n'a pas anticipé la reprise ultérieure de son activité à titre individuel – et donc l'utilisation de son patronyme –, cela conduit inévitablement à des litiges opposant la société cessionnaire au créateur.

Tel fut notamment le cas d'Inès de la Fressange, dont l'affaire a d'ores et déjà été analysée dans le Volet 1.

Depuis plusieurs années, les créateurs invoquent divers arguments devant les juridictions, afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de leur nom dans le cadre de nouvelles activités de créations.

---

13 NL 23-0159, 29 avr. 2024, INPI, Cadault cosmetic

14 EU IPO, 2 oct 2024, N° C 64 100

15 INPI, NL 23-0183 13 sept 2024, Pompon

Parmi ces décisions, l'arrêt Lacroix<sup>16</sup>, rendu par la Chambre commerciale le 8 février 2017, mérite une attention particulière. Dans cette affaire, M. Lacroix, célèbre créateur, avait conclu un contrat de cession de marque autorisant la société cessionnaire à utiliser son patronyme à des fins commerciales. Il permettait plus précisément à la société Christian Lacroix d'utiliser son patronyme et la dispensait d'une autorisation pour tout usage de ce nom lors du dépôt d'une nouvelle marque, notamment.

Après sa démission, il poursuivit néanmoins son activité et conclut un partenariat avec un distributeur de meubles. Les meubles comportaient la mention " designed by Christian Lacroix ", ce qui conduisit la société cessionnaire à agir à son encontre. La cour d'appel, considérant que la cession du nom patronymique ne comportait aucun terme, en avait prononcé la nullité sur le fondement de la prohibition des engagements perpétuels. Cette décision fut toutefois censurée par la Haute cour, rappelant que " le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ".

Par conséquent, en l'absence de terme fixé dans le contrat, la cession des droits est résiliable.

### **Le nécessaire équilibre entre droit moral du créateur et droits sur la marque.**

La cession de son nom patronymique par le créateur implique de s'interroger sur la question du respect du droit moral du créateur lorsque celui-ci souhaite signer ses nouvelles œuvres. Cette question s'est posée très récemment devant le Tribunal Judiciaire de Paris<sup>17</sup>. La créatrice de bijoux Aurélie Bidermann avait cédé à la société AMS Design, l'ensemble de ses marques patronymiques sous lesquelles étaient commercialisées ses créations.

Dans cette même convention, la créatrice cède à titre exclusif, ses droits patrimoniaux sur son nom patronymique, autorisant ainsi la cessionnaire à l'utiliser notamment comme dénomination sociale, ou encore à déposer ou étendre la protection des marques, logos ou noms de domaine incorporant ce patronyme.

C'est à la suite de sa collaboration avec Massimo Dutti, dans le cadre d'une collection de bijoux, que la société AMS Design engage une action en contrefaçon de marque, cette collection étant présentée comme " créée par Aurélie Bidermann ". La créatrice invoque donc son droit moral, qui, selon elle, lui permettait de signer ses créations malgré la cession. Cet argument est cependant rejeté par les juges du fond, mettant alors en balance le droit moral de l'auteur et les droits du titulaire de la marque. Estimant que l'exploitation reprochée consistait notamment en un usage à titre de marque du nom Aurélie Bidermann, ils considèrent ainsi que " si les dispositions légales invoquées relatives au droit moral de l'auteur reconnaissent à celui-ci le droit au respect de son nom et de son œuvre, la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts en présence ne saurait autoriser l'exercice de ce droit au mépris des droits du titulaire de marque et des engagements contractuels pris envers celui-ci, a fortiori lorsque la marque, comme au cas d'espèce, a été cédée par celui-là même qui revendique des droits d'auteur, sauf à violer son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire. ".

## **Conclusion**

Les marques patronymiques constituent une catégorie juridique particulièrement sensible, située à la croisée du droit des marques, du droit des contrats, des droits de la personnalité et parfois des conflits familiaux. Chaque situation présente ses spécificités et impose de trouver un équilibre entre des règles parfois contradictoires, afin de permettre une exploitation sereine, tant pour le titulaire et sa famille que pour les cessionnaires.

Article rédigé avec le support d'**Inès Jaroniak**, stagiaire.

---

<sup>16</sup> Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 Février 2017 – n° 14-28.232

<sup>17</sup> TJ Paris, 19 sept. 2025, n°21/00963

# Quand l'entreprise porte votre nom : enjeux et paradoxes de l'éponymie familiale



**Juliette Robin Vernay**  
*Avocate directrice associée*

**Depuis les origines de la création d'entreprise, le nom du fondateur s'est souvent confondu avec celui de la société. A l'époque des artisans et des premiers banquiers, l'enseigne portait un patronyme qui valait signature. Inscrire son nom au fronton de son activité revenait à y apposer sa parole, son honneur, sa réputation. Le client n'achetait pas seulement un produit ou un service : il accordait sa confiance à une personne.**

Ce geste fondateur n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, à l'heure des marques mondialisées, l'éponymie familiale demeure un choix courant parmi les créateurs d'entreprise. Elle séduit par sa simplicité apparente et par la charge symbolique qu'elle véhicule : donner son nom, c'est s'engager ; c'est affirmer que l'on se tient derrière ce que l'on produit.

Mais derrière cette évidence se cache une décision stratégique aux ramifications multiples. Sur le plan économique, l'éponymie agit comme un signal. Elle humanise l'entreprise, l'adoucit, la rend plus proche, presque intime. Dans un monde saturé de discours marketing et bouleversé par la montée de l'intelligence artificielle, dans lequel les interactions se dépersonnalisent, la confiance devient un capital crucial. Le patronyme peut alors servir de marqueur d'authenticité, de promesse implicite de qualité. Lorsqu'il est singulier et distinctif, il imprime les esprits et se détache du bruit ambiant du marché.

Cependant, cette force peut se révéler vulnérabilité. Lier son identité personnelle à celle de son entreprise revient à accepter que succès comme échecs rejaillissent directement sur soi. Une faillite, un scandale, ou même une simple controverse n'atteignent plus une entité abstraite : ils frappent un nom, une lignée, parfois une famille entière. A l'international, l'éponymie peut également projeter une image plus artisanale ou familiale, qui peut, dans certains secteurs, limiter la perception de puissance ou de dimension globale.

Les enjeux ne sont pas seulement économiques ; ils sont également juridiques. Le nom patronymique est un attribut de la personnalité. Lorsqu'il devient marque, il pénètre la sphère commerciale et peut, avec le temps, se détacher de la personne qui l'a porté. En cas de cession ou d'ouverture du capital, le fondateur peut découvrir que son propre nom appartient désormais à une structure dont il ne maîtrise plus pleinement les orientations. La transmission se complexifie, et l'arrivée de nouveaux actionnaires peut être freinée par une identité trop intimement liée à la figure fondatrice.

Plusieurs instituts de recherche et universités se sont penchés sur les enjeux liés à l'éponymie familiale. Nous proposons ici un regard sur les conclusions de certaines de ces études, qui apportent un éclairage documenté sur les conséquences de ce choix. Dans un second temps, nous reviendrons sur les enseignements de la jurisprudence française en matière de marques patronymiques, qui enrichissent utilement la liste des avantages et des risques associés à cette stratégie.

## **I. Donner son nom à son entreprise : quel impact économique ?**

Dans une étude réalisée en 2018 par les universités Lehigh et Fordham<sup>1</sup>, les auteurs se sont intéressés à l'effet d'endowment appliqué aux entreprises familiales portant le nom de leur fondateur sur les marchés financiers américains. L'effet d'endowment désigne la tendance à attribuer une valeur plus élevée à un objet dès lors qu'il existe un lien personnel avec celui qui le détient. Il a été démontré que ces attaches sentimentales peuvent par exemple influencer négativement les décisions d'investissement.

L'étude observe que les entreprises portant le nom du fondateur affichent une valeur inférieure de 7 % à 8 % par rapport à celles qui ne portent pas un nom éponyme, et que les entreprises fondées, nommées et dirigées par leur fondateur présentent une valeur inférieure de 17 % à 21 % par rapport à leurs homologues non affectées par cet effet psychologique.

Selon les chercheurs, ces décotes de valorisation résulteraient du fait que les fondateurs gèrent leurs entreprises éponymes davantage selon une logique de " consommation personnelle actuelle " que selon un objectif de " potentiel d'échange sur le marché " (Kahneman, 2011). Ils constatent également que ces entreprises sont moins susceptibles de procéder à des restructurations majeures, des opérations de fusion acquisition, des ventes stratégiques d'actifs, des scissions ou d'autres transformations significatives.

A l'inverse, un autre courant de recherche met en lumière les effets potentiels positifs de l'éponymie sur la réputation et la performance et conclut à une surperformance de ces entreprises par rapport aux autres.

Ainsi une étude menée sur 1,8 million d'entreprises européennes, sur la période 2002-2012<sup>2</sup>, montre que les entreprises éponymes génèrent en moyenne un rendement des actifs supérieur de 3 points. Les auteurs expliquent cette performance par la théorie de la signalisation : l'éponymie serait un mécanisme permettant à l'entrepreneur de signaler au marché des compétences singulières, un engagement ou un niveau d'exigence supérieur.

L'éponymie renforce le lien entre le fondateur et l'entreprise, ce qui accroît l'impact sur sa réputation personnelle. Or l'effort consenti par l'entrepreneur éponyme peut influencer la perception du marché quant

---

1 "It's all in the name: Evidence of founder-firm endowment effects" by Paul Brockman Perella Department of Finance, Lehigh University Hye Seung (Grace) Lee Department of Accounting & Taxation Gabelli School of Business, Fordham University William L. Megginson Michael F. Price College of Business, The University of Oklahoma Jesus M. Salas Perella Department of Finance, Lehigh University – 18 juin 2016

2 Chen, C., Song, M., Truong, C. et al. Naming as business strategy: an analysis of eponymy and debt contracting. Rev Account Stud 29, 2971–3017 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11142-023-09765-w>

à son activité, puisque ses gains futurs dépendent directement de sa réputation et des compétences qu'on lui attribue.

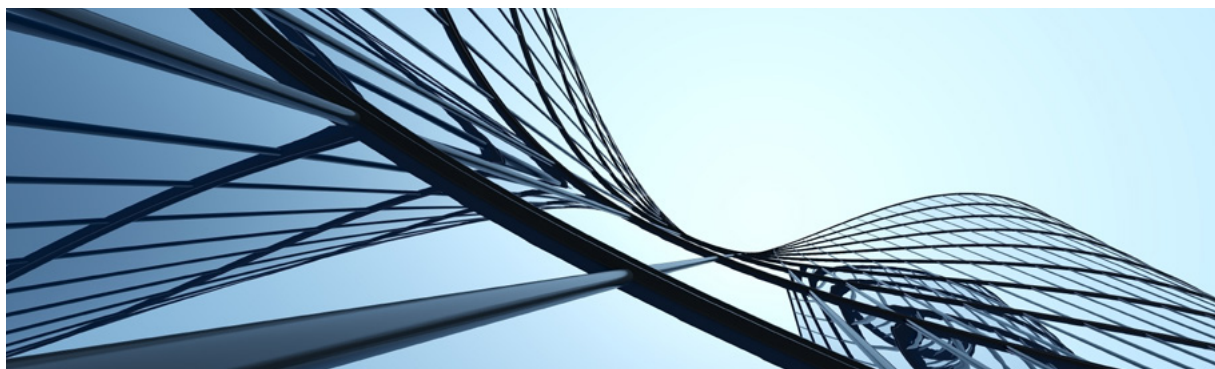
Enfin, parmi les effets positifs relevés, on peut aussi citer l'étude menée par l'Université de Monash en Australie<sup>3</sup> sur 621 614 PME européennes entre 2008 et 2018. L'objet de ces travaux a été de déterminer si le fait de nommer une entreprise avec le nom de son fondateur constitue un signal crédible de réputation permettant d'obtenir un coût de la dette plus faible et un accès accru au crédit à long terme.

L'étude révèle que l'éponymie réduit le coût de la dette et favorise la capacité d'endettement à long terme grâce aux mécanismes de signalisation de la réputation et d'information privée. Il est également observé que l'effet de l'éponymie sur la contractualisation de la dette est particulièrement marqué lorsque le niveau de développement financier est faible et lorsque la dépendance des entreprises au financement externe est limitée.

Cela est cohérent avec l'idée selon laquelle les entreprises de haute qualité optent majoritairement pour l'éponymie lorsqu'elles envisagent peu de financement externe.

Au-delà des aspects économiques, l'éponymie familiale s'invite régulièrement dans les tribunaux français et européens : lors de conflits entre héritiers portant le même nom de famille, entre homonymies intervenant dans le même secteur d'activité (viti-vinicole) ou entre cédants de marques éponymes et acquéreurs, lorsque la coexistence n'a pas été encadrée en amont.

C'est sur le sujet des cessions de marques éponymes que la Jurisprudence s'est d'ailleurs attardée récemment.



## II. La transmission d'une marque éponyme par son créateur : comprendre les enjeux

Deux affaires récentes rappellent que le choix de la marque éponyme par son créateur n'est pas sans impact, en particulier lorsque ce créateur souhaite céder sa société à un tiers tout en poursuivant sa propre activité.

Côté acquéreur, il faut garder à l'esprit que racheter une marque constituée du nom d'un créateur n'est jamais anodin, l'affaire Castelbajac en est une parfaite illustration.

Après la cession de ses marques et la fin de sa collaboration avec le repreneur, le créateur (JC CASTELBAJAC) continue d'exploiter son nom.

S'ensuit une action en contrefaçon intentée par le cessionnaire et une demande reconventionnelle en déchéance pour déceptivité formée par le cédant, ce dernier reprochant au cessionnaire de laisser croire au public qu'il [JC de Castelbajac] jouait toujours un rôle actif dans la création.

---

<sup>3</sup> Paul Brockman Perella Department of Finance, Lehigh University Hye Seung (Grace) Lee Department of Accounting & Taxation Gabelli School of Business, Fordham University William L. Megginson Michael F. Price College of Business, The University of Oklahoma Jesus M. Salas Perella Department of Finance, Lehigh University – 18 juin 2016

Pour trancher cette question délicate, la Cour de Cassation a saisi la CJUE de la question suivante : " *Les articles des Directives de 2008 et 2015 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas ?* "

En bref, **des actes d'exploitation laissant croire à l'implication du créateur peuvent-ils affecter la validité de la marque et ainsi aboutir à sa déchéance ?** La question est sensible car une réponse affirmative peut potentiellement conduire à l'annulation des droits de marques concernés.

Jusqu'à présent, les Tribunaux s'étaient plutôt rangés du côté des acquéreurs et avaient donc décidé, dans une affaire similaire, que le cédant était tenu par sa garantie d'éviction à l'égard du cessionnaire, ce qui l'empêchait de remettre en cause la validité de la cession<sup>4</sup>. Or dans le cas de Castelbajac, c'est une position nouvelle qui est retenue puisque la Cour répond par l'affirmative à la question<sup>5</sup> précisant que :

- La liste des caractéristiques pouvant fonder la tromperie au sens de la Directive n'est pas limitative.

- **Une marque peut donc être déchue si l'usage qui en est fait induit le public en erreur, y compris sur la paternité stylistique des produits.** En effet, la paternité stylistique d'un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public.

- Le simple fait d'exploiter une marque patronymique sans le créateur ne suffit pas : il faut une tromperie effective ou un risque sérieux.

Dans une autre affaire, concernant Christian Lacroix<sup>6</sup>, rendu par la Chambre commerciale le 8 février 2017, c'est le formalisme d'une autorisation d'exploiter le nom patronymique pour le dépôt de marques ultérieures qui est remis en cause par les Juges créant, également un nouveau point d'insécurité juridique.

Dans le cadre d'un contentieux opposant le créateur Christian Lacroix au cessionnaire d'une première marque éponyme auquel il était reproché le dépôt d'une nouvelle marque pour couvrir davantage de classes de produits, la cour de Cassation rappelle qu'en matière de cession de droits, " *le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis* ".

Concrètement, si la société cessionnaire des droits revendiquait la possibilité d'exploiter le patronyme, y compris par le dépôt de nouvelles marques, sans nécessité de recueillir l'accord du créateur Christian Lacroix, les juges observent qu'en l'absence de terme fixé dans le contrat de cession de marques et d'exploitation du nom patronymique, la cession des droits est résiliable pour l'avenir, ce qui peut remettre en cause l'intérêt même de l'acquéreur pour la société si le créateur entend faire un usage concurrent de son nom pour d'autres segments de marché.

En conclusion, donner son nom à son entreprise ou à sa marque n'est jamais anodin. C'est un véritable pari : celui de transformer une réputation personnelle en moteur durable de valeur. Mais c'est aussi accepter une responsabilité forte, car l'histoire de la marque et celle de la personne deviennent alors indissociables.

Entre gage d'authenticité et risque d'exposition, l'éponymie impose des exigences particulières tout au long de la vie de l'entreprise. Les connaître permet de maîtriser les enjeux, protéger les parties prenantes et faire de ce choix un véritable atout stratégique.

---

4 Cour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2006, affaire n°05-10116, Affaire Ines de La FRESSANGE

5 CJUE 18 décembre 2025 - EUR-Lex - 62024CJ0168 - EN - EUR-Lex

6 Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 Février 2017 n° 14-28.232 et Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 28 Février 2020 – n° 19/02361

# FIDAL

## AVOCATS

[contact@fidal.com](mailto:contact@fidal.com)

Member of  **Unyer** &   
GLOBAL ADVISORS

  [fidal.com](https://www.fidal.com)