

## **[Jurisprudence] Affaire Castelbajac : les parties invitées à en découdre devant la Cour de justice...**

Réf. : Cass com., 28 février 2024, n° 22-23.833, FS-B [N° Lexbase : A14862Q4](#)

**N8995BZ8**

**par Thibault Lachacinski et Fabienne Fajgenbaum, Avocats à la Cour (Cabinet NFALAW Avocats)**

le 10 Avril 2024

**Mots-clés** : propriété intellectuelle • marques • caractère potentiellement déceptif des marques • créateur de mode • actifs immatériels • dessin • propriétaire du patronyme

**La saga Jean-Charles de Castelbajac n'en finit pas de connaître de nouveaux rebondissements et d'alimenter la chronique judiciaire, tantôt devant les offices de la propriété industrielle, tantôt devant les juridictions judiciaires nationales. L'enjeu est de taille et la question du caractère potentiellement déceptif des marques constituées du nom d'un créateur de mode se pose fréquemment lorsque ces actifs immatériels viennent à connaître un destin distinct de celui du propriétaire du patronyme. Si l'affaire Inès de la Fressange avait posé les bases du régime juridique des marques patronymiques, l'arrêt qui a été rendu le 28 février 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, transmettant une question préjudicielle à la Cour de justice, pourrait contribuer à en rebattre radicalement les cartes...**

En 1978, le couturier Jean-Charles de Castelbajac a fondé sa société pour commercialiser des vêtements et accessoires de mode. Ses affaires ayant fini par connaître un tour malheureux, la totalité des actifs corporels et incorporels de la structure a été reprise par la société PMJC, en ce compris ses marques patronymiques à l'issue d'une procédure collective (septembre 2011). Afin d'organiser une transition « en douceur », un protocole de prestation a été conclu entre les parties, aux termes duquel le créateur a conservé la direction artistique « pour pérenniser l'image de la marque ». Le protocole a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2015, laissant la place à une période de fortes tensions qui ont notamment trouvé un exutoire devant différentes juridictions judiciaires et administratives [\[1\]](#).

Jean-Charles de Castelbajac ayant poursuivi ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une nouvelle société [\[2\]](#), la société PMJC les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris en juin 2018, leur reprochant de se livrer à des actes de concurrence déloyale mais également de contrefaçon de marques. À titre reconventionnel, ces derniers ont saisi les juges parisiens d'une demande reconventionnelle en déchéance pour déceptivité des marques « JC de Castelbajac » et « Jean-Charles de Castelbajac », à raison de l'usage trompeur qui en aurait été fait entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019. Par un arrêt partiellement confirmatif du 12 octobre 2022 [\[3\]](#), la cour d'appel de Paris a fait droit à ce moyen et dit la société PMJC déchue de ses droits sur les marques précitées pour désigner différents produits et services [\[4\]](#).

Approuvant les premiers juges sur ce point, la cour a tout d'abord écarté la garantie d'éviction, propre au droit français de la vente, au motif que la demande en déchéance était fondée sur la propre faute de la société PMJC à l'origine de son éviction. Par ses manœuvres, le cessionnaire des marques aurait fait croire au public de manière effective que Jean-Charles de Castelbajac participait toujours à la conception artistique des produits ou aurait créé un risque suffisamment grave d'une telle tromperie. Elle a, par ailleurs, prononcé la déchéance des marques de la société PMJC après avoir notamment relevé l'existence de deux condamnations (définitives) pour contrefaçon des droits d'auteur de Jean-Charles de Castelbajac portant sur ses œuvres récentes non cédées en 2012 [\[5\]](#).

La société PMJC s'est pourvue devant la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 28 février 2024, l'arrêt objet du présent commentaire. La Cour suprême dit tout d'abord pour droit que la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute (II). Procédant ensuite à une synthèse de l'arrêt « Emanuel » [\[6\]](#) de la Cour de justice et constatant une divergence d'appréciation entre

le tribunal initialement saisi et la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation renvoie finalement la question préjudicielle suivante à la CJUE : « les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la Directive n° 2008/95/CE **N° Lexbase : L7556IBH** et 20, sous b), de la Directive (UE) n° 2015/2436 **N° Lexbase : L6109KW8** doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque portant sur le 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 le créateur, dont le nom de famille constitue la marque, participe toujours à la création des produits revêtus de cette marque alors que tel n'est plus le cas » (III). L'affaire « Castelbajac » marque ainsi une nouvelle étape dans la longue mais régulière construction d'un régime juridique de protection des noms patronymiques (I).

## **I. Noms patronymiques et mode, une histoire qui ne tient qu'à un fil**

Pour la bonne compréhension de la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il n'est pas inutile de revenir sur l'état du droit positif, en exposant successivement trois principes centraux du régime juridique de protection des noms patronymiques.

Le premier d'entre eux : un nom patronymique peut constituer un signe susceptible de distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale, quand bien même cette faculté n'est plus désormais expressément prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle [7].

Le deuxième principe est d'origine jurisprudentielle : en dépit du principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, l'arrêt « Bordas » a définitivement consacré la possibilité de conclure une convention portant sur l'exploitation d'un nom patronymique par une personne morale à titre de nom commercial ou de dénomination sociale ; détaché de la personne physique, ce signe distinctif devient *de facto* un objet de propriété incorporelle à part entière [8]. De manière analogue, la chambre de recours de l'EUIPO a débouté Jean-Charles de Castelbajac de sa demande en nullité déposée à l'encontre de marques déposées par la société PMJC et intégrant son patronyme au motif qu'il ne peut plus revendiquer un droit au nom dès lors que, ayant cédé la propriété de ses actifs intangibles à une tierce société, il a détaché son nom patronymique de sa personne [9].

Le troisième principe : un signe certes non trompeur lors de son dépôt peut toutefois, du fait de son propriétaire, devenir déceptif c'est-à-dire propre à l'article 12, § 2, b) de la Directive n° 89/104/CEE **N° Lexbase : L9827AUI**. La sanction est alors la déchéance de la marque.

En pratique, la question du caractère potentiellement déceptif des marques constituées ou composées du nom d'un créateur de mode se pose fréquemment lorsque ces actifs immatériels de grande valeur viennent à connaître un destin distinct de celui du propriétaire du patronyme et que celui-ci n'exerce plus aucune direction artistique sur les produits proposés sous ces signes. La mode étant une passion coûteuse et parfois déficitaire, il n'est pas rare que les mécènes d'un jour finissent par prendre le pouvoir jusqu'à évincer totalement le créateur, finalement partiellement dépouillé de son nom. Ces changements structurels dans les conditions d'exploitation des marques patronymiques emportent-ils des conséquences concrètes sur la validité même de ces signes distinctifs ? Comment concilier la nécessaire protection de la personnalité du créateur de mode (parti/ évincé), d'une part, et la préservation des droits acquis par la personne morale, d'autre part ?

Tel était déjà tout l'enjeu de l'affaire « Inès de la Fressange », du nom de la célèbre mannequin qui avait en substance cédé son nom à une société, tout en continuant à assurer la direction artistique des collections ainsi que les relations publiques avant de se voir remercier après plusieurs années. Les débats avaient alors fait rage autour du caractère potentiellement trompeur des marques déposées par la société au sens des dispositions de l'article L. 714-6 b) précité. Si Inès de la Fressange avait obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Paris au motif que - « la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque » et que la société cessionnaire avait tenté « de maintenir artificiellement dans l'esprit des consommateurs un lien entre l'image attachée à (sa) personnalité [...] et les produits vendus sous les signes contestés » [10] - la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait toutefois censuré son arrêt [11] au motif que la créatrice n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur. Cette solution a par la suite été reprise, dans des espèces similaires, par les juges du fond [12].

## **II. La garantie d'éviction... évincée en cas de faute du cessionnaire**

Alors que l'arrêt précité de la cour d'appel était particulièrement prometteur pour Inès de la Fressange, les espoirs de l'ancien mannequin se sont heurtés à la problématique procédurale de la garantie d'éviction. L'article 1628 du Code civil **N° Lexbase : L1730ABP** dispose en effet que « quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». C'est ainsi au visa de ce texte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé en des termes qui ne souffrent pas l'interprétation que la sanction du non-respect de cette obligation est l'irrecevabilité des demandes [13].

Dans l'affaire objet du présent commentaire, les juges de première instance aussi bien que d'appel sont néanmoins entrés en résistance en retenant que le manquement à la garantie d'éviction ne constituerait pas une irrecevabilité à agir mais une éventuelle faute distincte, susceptible - sous réserve naturellement d'être établie - d'engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1630 du Code civil **N° Lexbase : L1732ABR**. Il est vrai que, si ce texte énumère quatre types de demandes indemnitaires ouvertes à la victime de l'éviction, il ne se prononce pas sur une éventuelle fin de non-recevoir tirée d'un manquement à la garantie d'éviction due au cessionnaire, qui permettrait ainsi de bloquer l'action d'un cocontractant *a priori* indélicat. Pour autant,

le silence de la loi doit-il nécessairement être interprété comme un choix délibéré du législateur, plutôt que comme une lacune involontaire au sein du régime de la garantie d'éviction ?

Soit dit en passant, il n'est pas inintéressant de relever que les intimés n'ont, à l'inverse, pas été suivis par la cour d'appel de Paris lorsqu'ils faisaient valoir que la garantie d'éviction ne serait pas applicable aux ventes judiciaires.

Si l'on ne peut pas parler de revirement, l'arrêt du 28 février 2024 marque néanmoins une évolution notable dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La Chambre commerciale, sans valider la position des juges du fond, est manifestement sensible aux préoccupations qu'ils ont fait remonter et apporte un tempérament non négligeable à sa décision « Inès de la Fressange » (qu'elle prend malgré tout le soin de confirmer). Si la sanction au manquement à la garantie d'éviction reste l'irrecevabilité de la demande en déchéance, « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute » ; cette solution n'est d'ailleurs pas nouvelle puisqu'elle avait déjà été retenue par les juges du fond [\[14\]](#).

Enoncée pour la première fois (alors que les faits de l'affaire « Inès de la Fressange » semblaient tout aussi propices), cette exception à l'application de la garantie d'éviction trouve par exemple à s'appliquer « lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire », telle l'exploitation dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie. La Cour renvoie alors expressément à l'arrêt « Emanuel » de la Cour de justice [\[15\]](#).

Dans une démarche manifestement destinée à convaincre et quand bien même l'argument pourrait apparaître surabondant, la Chambre commerciale souligne encore que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie » : en filigrane, il conviendrait de permettre au titulaire du nom patronymique d'agir en justice sous peine de priver partiellement d'effet utile le fondement de la déchéance pour déceptivité. L'on voit en tout cas poindre l'idée que la déchéance pour déceptivité repose sur un motif d'ordre public justifiant que l'action soit ouverte le plus largement possible [\[16\]](#). D'ailleurs, l'article L .716-3 du Code de la propriété intellectuelle **N° Lexbase : L0432LT8** ne subordonne-t-il pas l'action en déchéance devant l'INPI à la preuve d'aucun intérêt à agir particulier ?

Une interrogation, pour finir : la garantie au profit du cessionnaire cessant lorsque l'éviction est due à sa faute, peut-on encore à proprement parler d'« exception » à la règle de la garantie d'éviction comme le fait la Chambre commerciale au point 14 de son arrêt ?

Quoi qu'il en soit, la garantie d'éviction lui étant inopposable à la lumière de la jurisprudence désormais plus « équitable » de la Cour de cassation, Jean-Charles de Castelbajac était parfaitement recevable à agir en déchéance.

### **III. Marques patronymiques et déchéance : la Cour de justice invitée à se prononcer**

Deux thèses s'affrontent, également fondées sur l'interprétation de l'important arrêt « Emanuel » précité, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 30 mars 2006. Celle-ci a en effet dit pour droit qu'une marque composée d'un nom patronymique ne devenait pas automatiquement déceptive au seul motif que la personne titulaire de ce nom n'appartenait plus à la structure commercialisant les produits sous ladite marque et ce, notamment lorsque la clientèle attachée à cette marque avait été également cédée à la même structure. En effet, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer un cas de tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur pouvant justifier la déchéance ou le refus d'enregistrement de la marque : « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque "ELIZABETH EMANUEL" en imaginant que la requérante au principal a participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque » (point 48). À titre d'exemple, c'est notamment au visa de cette décision que le couturier Christian Lacroix a été débouté d'une demande en déchéance [\[17\]](#).

La Cour de justice a précisé dans le même temps qu'il appartient au juge national de vérifier qu'il n'existe pas une volonté de la part de l'entreprise titulaire de la marque « Elizabeth Emanuel » de faire croire au consommateur que la créatrice participe toujours à la conception des vêtements. Toutefois, cette manœuvre qui pourrait être jugée dolosive demeurerait extérieure au droit de la propriété intellectuelle, et « n'affecterait pas la marque elle-même » [\[18\]](#).

À l'instar du jugement du 26 juin 2020 rendu en première instance, la société PMJC soutient que l'arrêt « Emanuel » doit être interprété en ce sens que ses éventuelles manœuvres destinées à faire croire au consommateur que Jean-Charles de Castelbajac serait toujours le créateur des produits marqués de son nom de famille ou qu'il participe à leur création ne peuvent affecter la marque elle-même, quand bien même elles seraient jugées trompeuses [\[19\]](#). Le tribunal souligne d'ailleurs que « dans l'industrie de la mode, il est de pratique courante que des couturiers ou designers acceptent de voir associer leur nom à l'exploitation de produits sans pour autant participer à leur élaboration ».

À l'inverse, dans son arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris souligne que l'arrêt « Emanuel » écarte uniquement, au titre des motifs pertinents pour apprécier la déceptivité, la circonstance que le titulaire du nom patronymique n'exerce pas/plus d'activité artistique au sein de la structure. À l'inverse, cette décision n'exclurait nullement la possibilité du prononcé d'une déchéance de marque dans l'hypothèse où son titulaire en ferait un « usage trompeur ». Il serait donc possible de prononcer la déchéance d'une marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits revêtus des marques constituées de son nom de famille alors que tel n'est plus le cas.

La Cour de cassation relève par ailleurs que, par un arrêt du 14 mai 2009 [\[20\]](#), le Tribunal de l'Union européenne a écarté la demande de déchéance fondée sur l'utilisation trompeuse d'une marque portant sur le nom de famille d'un créateur après son enregistrement, non au motif qu'il serait exclu qu'un tel usage trompeur de la marque entraînerait sa déchéance pour déceptivité, mais en énonçant que l'intervenante n'avait apporté aucune preuve d'usage de la marque après son enregistrement [\[21\]](#). Si le principe de la déchéance avait été accueilli par le Tribunal, seules les circonstances particulières de cette affaire avaient donc conduit à ne pas en faire application.

C'est dans ce contexte d'incertitude que la Cour de cassation renvoie finalement à la Cour de justice le soin de répondre à la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 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 ? ».

On ne peut évidemment s'empêcher de déceler une certaine marque de soutien de la Cour de cassation à la thèse défendue par le couturier, tout en se montrant respectueuse de la jurisprudence de la Cour de justice. En équité, il reste toutefois permis de s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à prononcer la déchéance de marques légalement acquises au motif que certaines exploitations – malgré tout ponctuelles – auraient pu laisser croire en l'existence d'une intervention de Jean-Charles de Castelbajac. Dans le cadre d'une mise en balance des intérêts en présence et de la prise en considération des équilibres contractuels initiaux, l'allocation de dommages-intérêts n'apparaîtrait-elle pas davantage proportionnée ? S'il est légitime de faire condamner un usage trompeur des marques (y compris en ayant recours aux services de la DGCCRF), il semble à l'inverse relativement sévère d'en tirer argument pour obtenir une remise en cause radicale des droits de marque et revenir fondamentalement sur des accords de cession qui avaient – au moins un temps – satisfait l'ensemble des parties.

Affaire à suivre devant la Cour de justice... s'agissant toutefois de la seule marque française « JC de Castelbajac » n° 3201616 dès lors que la marque française « Jean-Charles de Castelbajac » n° 1640795 semble avoir expiré en cours de procédure.

---

[\[1\]](#) À titre d'exemples, décisions de déchéance : INPI, 28 mai 2021, DC20-0028 – EUIPO, division d'annulation, 14 mars 2022, N° C 48 864 ; décisions de nullité : EUIPO, division d'annulation, 15 février 2024, N° C 57 071 – EUIPO, division d'annulation, 24 janvier 2024, N° C 57 129.

[\[2\]](#) Le contrat de prestation prévoyait que le créateur était autorisé à poursuivre pour son propre compte, parallèlement à la collaboration envisagée, des activités dites « dérogatoires ».

[\[3\]](#) CA Paris, 5-1, 12 octobre 2022, n° 20/11628 [N° Lexbase : A70888P9](#), confirmant partiellement TJ Paris, 26 juin 2020, n° 18/07891.

[\[4\]](#) Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants ; services de dessinateurs de mode ; stylisme (vestimentaire) ; produits cosmétiques et de beauté.

[\[5\]](#) CA Paris, 5-1, 7 septembre 2021, n° 19/13325 [N° Lexbase : A697243M](#) – CA Paris, 5-2, 10 décembre 2021, n° 20/04255 [N° Lexbase : A88437EA](#).

[\[6\]](#) CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04 [N° Lexbase : A8303DNT](#).

[\[7\]](#) Mais résultait de l'article L. 711-1, al. 2, a) du Code de la propriété intellectuelle [N° Lexbase : L5842LTK](#), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 [N° Lexbase : L5296LTC](#). Les noms de personnes sont en revanche expressément cités au sein de la liste des signes susceptibles de constituer une marque de l'article 3 de la Directive (UE) n° 2015/2436 [N° Lexbase : L6109KW8](#).

[\[8\]](#) Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 [N° Lexbase : A3228AAS](#) ; dans le même sens, TGI Paris, 7 mars 2019, n° 16/15420 – CA Paris, 5-1, 9 avril 2014, n° 12/18387 [N° Lexbase : A7980MIE](#).

[\[9\]](#) EUIPO, chambre de recours, 11 décembre 2020, R0303 à 0305/2020-5.

[\[10\]](#) CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect A, 15 décembre 2004, n° 04/20120 [N° Lexbase : A9529DEN](#).

[\[11\]](#) Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, FS-P+B [N° Lexbase : A6623DMA](#).

[\[12\]](#) À titre d'exemple : CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/18387, préc. – CA Rennes, 11 septembre 2018, n° 16/01375 [N° Lexbase : A8203X39](#).

[\[13\]](#) Cass. com., 31 janvier 2006, n° 16/01375, préc.

[\[14\]](#) « Il est constant que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf si le cessionnaire a participé aux actes illicites » (TGI Paris, 30 septembre 2011, n° 09/14205 [N° Lexbase : A9786HY4](#)

[\[15\]](#) CJCE, 4 mars 1999, aff. C-87/97, point 41 [N° Lexbase : A1758AWZ](#).

[\[16\]](#) Sur cette question : Y. Basire, *Affaire de Castelbajac : du nouveau pour les marques patronymiques ?* BLIP!, 28 avril 2023 [\[en ligne\]](#).

[\[17\]](#) CA Paris, 10 octobre 2014, n° 14/01577, confirmé sur ce point par Cass. com. 8 février 2017, n° 14-28.232, FS-P+B+I [N° Lexbase : A4746TBE](#).

[\[18\]](#) CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, point 53 [N° Lexbase : A8303DNT](#) – Trib. UE, 14 mai 2009, aff. T-165/06, point 34 [N° Lexbase : A0852EHZ](#).

[\[19\]](#) C'est également ainsi qu'a été interprété l'arrêt « Emanuel », précité, par l'Avocate générale, citant notamment la doctrine française majoritaire.

[\[20\]](#) Trib. UE, 14 mai 2009, aff. T-165/06, point 34 [N° Lexbase : A0852EHZ](#).

[\[21\]](#) Le Tribunal se prononçant alors sur l'article 50, paragraphe 1, sous c), du Règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [N° Lexbase : L5799AUC](#) dont les dispositions sont en substance identiques à celles de l'article 12, paragraphe 2, sous b), précité.

