

Le Cognac, une affaire de famille, ou comment s'est réglé en justice le conflit entre la marque de Cognac « Croizet » et un tiers faisant usage, dans le même secteur d'activité, de son nom de famille homonyme « Croizet »

Olivier MANDEL

Avocat associé

Cabinet d'Avocats MANDEL-ASSOCIES

La Cour de cassation a rendu, le 7 septembre 2022¹, un arrêt fort intéressant en matière de contrefaçon de marque. Il ressort de cet arrêt que la maison de cognac « Croizet », titulaire de la marque verbale « Croizet », ne peut interdire à Monsieur Léopold Croizet et à sa société La Maison des Pierres, qui exerce une activité de distillation des vins à destination de cognac, d'utiliser son nom de famille « Croizet » à titre de nom commercial et d'enseigne. Toutefois, cet usage doit être réglementé afin d'éviter tout risque de confusion.

Introduction

Un titulaire de marque a le droit d'interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires :

- un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Toutefois, il existe depuis très longtemps une exception à ce droit du titulaire de marque afin de résoudre le conflit pouvant exister entre une marque composée d'un patronyme et une personne tierce homonyme qui souhaiterait faire usage de bonne foi de son nom dans la vie des affaires.

Ce problème d'homonymie présente une grande importance pratique, notamment dans le secteur du vin et des spiritueux, dès lors qu'il est courant, d'une part, qu'un opérateur économique dépose et exploite son nom de famille à titre de marque et que d'autre part, ce nom de famille, surtout s'il s'agit d'un nom répandu, soit utilisé à titre de dénomination sociale ou d'enseigne par des concurrents oeuvrant dans le même secteur d'activité et dans une zone géographique proche de celle du titulaire de la marque.

¹ <https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/10/21-12.602.pdf>

Il importe de noter que si cette homonymie peut être parfois fortuite, elle est la plupart du temps recherchée ou entretenue dans une volonté parasitaire, notamment lorsque l'homonyme, en vue d'améliorer la commercialisation de ses produits, cherche à tirer indûment profit de la notoriété d'une marque antérieure, qui se trouve être identique ou similaire à son nom de famille.

Alors que de nombreuses marques de Cognac, souvent célèbres et multi-centenaires, portent le nom de leur fondateur ("Hennessy", "Rémy Martin", "Martell", "Camus", etc.), on peut s'étonner qu'il ait fallu attendre le 7 septembre 2022 pour que la Cour de cassation se penche pour la première fois à notre connaissance sur une affaire d'exception d'homonymie dans le secteur du cognac.

L'affaire ayant donné lieu à cet arrêt présente des spécificités intéressantes qui seront exposées ci-après. Nous n'aborderons pas, par contre, dans notre commentaire, les questions de concurrence déloyale et de tromperie commerciale, que la Cour de cassation et avant elle, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, ont eu à connaître.

2. Les faits de l'espèce

La société CROIZET a pour activité la production d'eaux de vie, et notamment de cognac, et ce apparemment depuis 1805. Elle est titulaire d'une marque française verbale « CROIZET » enregistrée le 15 février 1978, et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 1 426 950, notamment en classe 33 pour désigner des boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Monsieur Léopold CROIZET, qui n'est pas lié à la société CROIZET, s'est présenté comme appartenant à une famille exploitant depuis huit générations une activité de distillation de Cognac sous le nom patronymique « CROIZET », et comme le fils de Pierre CROIZET qui a continué cette exploitation à partir des années 1970 sous la dénomination « Pierre CROIZET ».

Monsieur Léopold CROIZET a créé en 2008 la société Croizet Vins Spiritueux Cognac, devenue en 2011 Maison Pierre Croizet, puis en 2017 La Maison des Pierres, laquelle exerce une activité de distillation des vins à destination de Cognac, sous l'enseigne « Pierre CROIZET ».

Monsieur Léopold CROIZET a également enregistré en 2000 le nom de domaine « croizet.com ».

Par courrier du 26 octobre 2011, la société CROIZET a demandé à Monsieur Léopold CROIZET et à la société Croizet Vins Spiritueux Cognac de cesser tout emploi du nom CROIZET isolé, de procéder au changement de dénomination sociale Croizet Vins Spiritueux Cognac en faveur de Pierre CROIZET ou Léopold CROIZET, et d'effectuer le transfert du nom de domaine « croizet.com ».

A la suite de ce courrier, la société Croizet Vins Spiritueux Cognac a modifié sa dénomination sociale en 2011 pour devenir la société Maison Pierre Croizet. En outre, Monsieur Léopold CROIZET a enregistré un nouveau nom de domaine « pierrecroizet.com », vers lequel les internautes ont été dirigés à partir de la page d'accueil du site « croizet.com ».

Monsieur Léopold CROIZET a demandé le 27 novembre 2014 l'enregistrement d'une marque semi-figurative « Pierre Croizet Cognac » pour des boissons alcoolisées, et par décision du 3 août 2015, le directeur de l'INPI, faisant droit à l'opposition de la société CROIZET, a rejeté la demande d'enregistrement.

Par lettre du 21 février 2017, la société CROIZET a mis en demeure Monsieur Léopold CROIZET et la société Maison Pierre Croizet de cesser tout usage du signe « CROIZET » pour désigner des boissons alcooliques, et de procéder au transfert du nom de domaine « croizet.com ».

La société Maison Pierre Croizet a alors modifié une nouvelle fois sa dénomination sociale en 2017 pour devenir la société La Maison des Pierres.

C'est dans ces conditions que la société CROIZET a fait assigner la société La Maison des Pierres et Monsieur Léopold CROIZET par exploit du 2 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale et parasitaire, et tromperie commerciale.

Suite à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Paris, sur appel de la société La Maison des Pierres et de Monsieur Léopold CROIZET, a rendu un arrêt le 17 novembre 2020. C'est cet arrêt d'appel qui a été partiellement cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022.

3. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2020

La cour d'appel a eu à rejurer les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2018, ce jugement ayant jugé la société la Maison des Pierres et Monsieur Léopold CROIZET coupables de contrefaçon de la marque « CROIZET » n° 1 426 950, coupables de concurrence déloyale et parasitaire, et coupables également de tromperie commerciale au préjudice de la société CROIZET. Le tribunal de grande instance de Paris a également ordonné à la société La Maison des Pierres et à Monsieur Léopold CROIZET de procéder au transfert du nom de domaine « croizet.com » au profit de la société CROIZET.

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le transfert du nom de domaine « croizet.com ».

La cour d'appel a tout d'abord rappelé qu'elle devait faire application, au cas d'espèce, de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Cet article **était** ainsi rédigé :

« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (...) le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. (...) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »

Ce texte comprend donc deux propositions :

- l'homonyme de bonne foi bénéficie d'une tolérance pour utiliser son nom à certains titres ;
- mais le titulaire de la marque a la possibilité de limiter ou d'interdire cette tolérance dans certain cas.

3.1. Sur l'usage de bonne foi du nom patronymique « CROIZET » à titre d'enseigne et de nom commercial

En appel, la société CROIZET a soutenu que la société La Maison des Pierres et Monsieur Léopold CROIZET ne pouvaient bénéficier de l'exception d'homonymie de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle pour justifier de l'usage du nom « CROIZET » ou « Pierre CROIZET », dès lors notamment que :

- le gérant de la société La Maison des Pierres est Monsieur Léopold CROIZET, et non feu son père Pierre CROIZET ;
- les appelants font usage du signe querellé à titre de nom de domaine et de marque, ce qui ne rentrerait pas dans les exceptions de l'article L. 713-6 ;
- et aucune mesure n'aurait été prise par les appelants pour éviter le risque de confusion avec la marque « CROIZET » n° 1 426 950.

Ces arguments n'ont pas prospéré devant la cour d'appel.

Monsieur Léopold CROIZET a en effet démontré qu'il était le fils de Pierre CROIZET, exploitant depuis la fin des années 1970 des boissons de Cognac sous son nom de famille "Pierre CROIZET" à titre de nom commercial, l'exploitation de cette activité et de ce nom commercial ayant été poursuivis à compter de 2002 par Monsieur Léopold CROIZET aux côtés puis à la suite de sa mère, à laquelle le fonds avait été transmis en 1996 au décès de Pierre CROIZET, Monsieur Léopold CROIZET ayant créé pour ce faire en 2008 la société La Maison des Pierres, exerçant sous l'enseigne "Pierre CROIZET", dont il est le gérant.

A ce titre, la cour d'appel a rappelé qu'il était admis depuis longtemps par la jurisprudence que l'exception d'homonymie prévue à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle **bénéficie également à la personne morale** lorsque le signe litigieux, utilisé à titre de dénomination sociale, d'enseigne ou de nom commercial, correspond au patronyme de la personne physique qui exerce au sein de ladite personne morale des **fonctions réelles de contrôle et de direction**.

La cour d'appel a également jugé que la société La Maison des Pierres pouvait invoquer à son profit l'exception de l'article L. 713-6 et ce quand bien même elle n'était pas en mesure de démontrer un usage du patronyme "CROIZET" à titre d'enseigne **antérieur** à 1978, année du dépôt de la demande de marque "CROIZET". En effet, une telle antériorité d'usage n'était pas exigée par l'article L. 713-6, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Quant à la bonne foi dans l'utilisation du patronyme "CROIZET", elle résulte, d'après la cour d'appel, dans le fait notamment que la société La Maison des Pierres, alors même que son gérant est Monsieur Léopold CROIZET, exploite sous l'enseigne et le nom commercial "Pierre CROIZET". **L'adjonction du prénom du père du gérant démontre ainsi que la société La Maison des Pierres a voulu éviter tout risque de confusion avec la marque "CROIZET".**

Au vu de tout ce qui précède, la cour d'appel a jugé que ni Monsieur Léopold CROIZET ni la société La Maison des Pierres ne pouvaient être jugés coupables de contrefaçon de la marque "CROIZET", en lien avec l'usage fait par eux du patronyme "CROIZET" à titre de nom commercial et d'enseigne.

3.2. Sur l'usage de bonne foi du nom patronymique « CROIZET » à titre de nom de domaine

La cour d'appel a également jugé que l'exception d'homonymie est applicable au cas d'un nom de famille utilisé à titre de nom de domaine (ici, « croizet.com »).

Certes, l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction remonte à 1991, date à laquelle Internet n'existait pas encore, ne mentionne pas, et pour cause, les noms de domaine. Il est également acquis que les exceptions doivent s'interpréter strictement.

Toutefois, la cour d'appel a jugé que cet article devait être interprété **à la lumière de l'article 6 de la Directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988 sur les marques**, laquelle disposait que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, **dans la vie des affaires**, de son nom (...) pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, **sans écarter le cas du nom de domaine**, de sorte que si l'article L. 713-6 vise la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne, il ne peut en être déduit que l'utilisation du nom patronymique dans un nom de domaine est exclue du bénéfice de l'article L.713-6, **s'agissant là aussi d'un usage dans la vie des affaires.**

La cour d'appel a également rappelé que la bonne foi, au sens de l'article précité, suppose que le tiers employant son nom patronymique ait pris des précautions pour éviter tout risque de confusion entre les signes.

Cela a bien été le cas en l'espèce, d'après la cour d'appel, qui a relevé en ce sens les éléments suivants :

- le nom de domaine « croizet.com », dans le résultat des recherches sur Google, apparaît toujours surmonté de la mention « Pierre Croizet » ;
- la page d'accueil du site est une page vide qui renvoie les internautes vers le site « pierrecroizet.com » ;
- et la page d'accueil de ce second site présente des éléments de différenciation par rapport à la marque verbale « CROIZET », notamment une photographie de la propriété de la société La Maison des Pierres et une présentation du vignoble du « Cognac Pierre Croizet ».

Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que même lorsqu'un tiers utilise de bonne foi son nom patronymique, le titulaire de la marque antérieure peut demander que cette utilisation soit interdite ou limitée si elle porte atteinte à ses droits.

En l'espèce, la cour d'appel a observé que nonobstant les modifications apportées par Monsieur Léopold CROIZET et la société La Maison des Pierres à l'usage du nom de domaine « croizet.com », par la redirection vers un sous-domaine, l'exploitation de ce nom de domaine **sans l'adjonction du prénom Pierre**, et ce **aux fins de vendre des vins de Cognac** en redirigeant les internautes vers le site « pierrecroizet.com », porte atteinte à la marque antérieure « CROIZET », déposée notamment pour des boissons alcooliques, **le défaut de mention du prénom dans le nom de domaine** pouvant laisser penser aux consommateurs que les produits offerts à la vente par les appelants et ceux offerts à la vente par la société CROIZET proviennent de la même maison ou de maisons économiquement liées.

La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris mais uniquement en ce qu'il a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société CROIZET. La cour d'appel a également limité l'utilisation par les appelants du signe « CROIZET », pour l'exploitation de boissons alcooliques, en les obligeant à toujours faire précéder ce signe du prénom « Pierre » dans une taille de police de caractère similaire.

4. L'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022

4. 1. La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel

Saisie d'un pourvoi en cassation formé par la société CROIZET, la Cour de cassation a **confirmé** la solution dégagée par la cour d'appel quant à l'inclusion du nom de domaine dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, même si cet article ne vise que la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne, il ne peut, d'après la Cour de cassation, en être déduit que l'utilisation du nom de famille dans un nom de domaine en est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un usage dans la vie des affaires, et pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Les éléments de contexte et chronologiques suivants, relevés par la cour d'appel, ont également conduit la Cour de cassation à juger que la cour d'appel avait retenu à bon droit un **usage de bonne foi et non-contrefaisant** par Monsieur Léopold CROIZET et par la société La Maison des Pierres, **du nom de famille CROIZET en lien avec le nom de domaine « croizet.com » :**

- ce nom de domaine a été créé en 2000, **soit près de 17 ans avant les faits incriminés** ;
- alors que la société CROIZET ne conteste pas en avoir eu connaissance, elle a laissé ce nom de domaine coexister avec sa marque verbale « CROIZET » et n'a formé aucune protestation **pendant 11 ans**, à savoir jusqu'à sa mise en demeure du 26 octobre 2011 adressée à Monsieur Léopold CROIZET ;
- alors que Monsieur Léopold CROIZET, **peu après** l'envoi de cette mise en demeure, a enregistré le nouveau nom de domaine « pierrecroizet.com » et a redirigé vers ce site les internautes accédant à la page d'accueil du site « croizet.com », la société CROIZET n'a rien trouvé à redire à cette pratique **pendant six ans**, soit jusqu'à sa lettre de mise en demeure du 26 février 2017.

Par contre, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur un point particulier.

En effet, l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, **ne couvre pas l'usage du patronyme effectué à titre de marque (ceci reste également le cas depuis l'entrée en vigueur de ladite ordonnance).**

Or en l'espèce, la société CROIZET avait fait valoir, devant la cour d'appel, que la société La Maison des Pierres et Monsieur Léopold CROIZET **utilisaient le signe « CROIZET » à titre de marque sur les bouteilles et sur le site internet « croizet.com » pour vendre des vins de Cognac.**

En énonçant que Monsieur Léopold CROIZET et la société La Maison des Pierres faisaient un **usage de bonne foi** du patronyme CROIZET et en rejetant les demandes de la société CROIZET pour **contrefaçon de sa marque sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, si le signe « CROIZET » n'était pas utilisé à titre de marque** et sans apprécier en conséquence l'action en contrefaçon de la société CROIZET au regard **d'un usage à titre de marque du signe «CROIZET »**, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

L'arrêt d'appel a ainsi été cassé sur ce point, vu que l'usage par un tiers de son patronyme à **titre de marque**, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque enregistrée, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 713-6.

4. 2. Le renvoi à la médiation judiciaire

La Cour de cassation, plutôt que de renvoyer classiquement l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a adopté une décision assez originale et novatrice, à savoir le prononcé d'une médiation judiciaire visant à permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur litige.

La Cour de cassation a donc sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la mesure de médiation (dont la durée a été fixée à 3 mois renouvelable une fois), sur la question du renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur les points restant à juger à la suite de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Le prononcé de cette mesure de médiation judiciaire doit a priori être salué dès lors que les parties en litige sont deux maisons anciennes de Cognac qui ont coexisté pacifiquement pendant de nombreuses années et qu'aucune n'a, pour l'heure, remporté le « match judiciaire » qui les oppose.

On peut toutefois regretter que cette mesure de médiation judiciaire ait été prononcée si tardivement, après que les parties se sont « écharpées » en justice pendant 4 ans, entre 2018 et 2022, et ce devant tous les échelons de l'ordre judiciaire : tribunal de grande instance, cour d'appel puis enfin, Cour de cassation. On peut en effet penser que plus une mesure de médiation judiciaire est ordonnée tôt, plus elle a de chances d'aboutir. Une médiation réussie suppose également une participation active des parties. Or, au cas d'espèce, toutes ces années de procédure ont certainement engendré de fortes tensions entre la société CROIZET, d'une part, et Monsieur Léopold CROIZET et la société La Maison des Pierres, d'autre part.

5. Impact de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 et conseils aux opérateurs économiques

5.1. Quel peut être l'impact de l'arrêt de la Cour de cassation ?

Etant rappelé au préalable que c'est l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur avant la publication de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui était applicable au litige, l'apport le plus intéressant de cet arrêt de la Cour de cassation tient sans doute à la clarification des exceptions couvertes par cet article L. 713-6.

Il est désormais a priori acquis qu'une personne physique qui ferait un usage de bonne foi, dans la vie des affaires, de son nom de famille à titre de nom de domaine ne risque pas normalement d'être condamné pour contrefaçon de marque, dans le cas où son nom de famille serait identique ou similaire à une marque détenue par un tiers.

Cette solution reste a priori d'actualité après le 15 décembre 2019, qui est la « principale » date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, qui est venue profondément modifier le droit français des marques.

En effet, l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle est désormais rédigé de la façon suivante :

« 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 ;

(...)

*II. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou **d'un nom de domaine**, de portée locale, lorsque cet usage est **antérieur** à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »*

Quand bien même la condition de « bonne foi » de l'article L. 713-6 ancienne version et la condition « d'usages loyaux du commerce » de l'article L. 713-6 nouvelle version semblent renvoyer à une même obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque, les différences de rédaction entre les deux versions de cet article font que d'après nous, une partie de la solution dégagée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 septembre 2022 aurait pu être différente si les faits litigieux reprochés à Monsieur Léopold CROIZET et à la société La Maison des Pierres étaient survenus après le 15 décembre 2019.

En effet, premièrement, alors qu'une personne morale pouvait, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, invoquer l'article L. 713-6 quand bien même l'usage qu'elle faisait du patronyme de son dirigeant à titre de dénomination sociale, d'enseigne ou de nom commercial avait commencé **postérieurement** à la date de demande d'enregistrement de la marque concurrente, cela ne semble plus être possible sous l'empire du nouvel article L. 713-6.

A ce titre, le fait d'exiger désormais du tiers homonyme qu'il justifie d'un usage du signe **antérieur** à la date de dépôt de la marque « concurrente » devrait limiter les cas (dont nous avons parlé en introduction de cet article) d'homonymie recherchée dans une volonté de parasiter cette marque, surtout quand il s'agit d'une marque de renommée.

Deuxièmement, l'article L. 713-6 nouvelle version n'évoque plus le cas de la dénomination sociale. Il n'est donc pas certain qu'une personne morale, qui utiliserait le patronyme de son dirigeant à titre de dénomination sociale, puisse échapper au grief de contrefaçon de marque si cet usage démarrait postérieurement à la date de demande d'enregistrement de la marque concurrente

Enfin, troisièmement, l'article L. 713-6 nouvelle version a **supprimé** la disposition selon laquelle le titulaire de la marque pouvait demander au juge une limitation ou une interdiction de l'utilisation d'un signe distinctif constitué d'un nom patronymique homonyme de sa marque en cas « d'atteinte à ses droits ».

Un tel pouvoir de limitation, souvent qualifié de réglementation judiciaire d'usage du nom patronymique, avait été utilisé au cas d'espèce par la cour d'appel de Paris dans l'affaire rapportée, puisqu'elle avait limité l'utilisation par les appelants du signe « CROIZET », pour l'exploitation de boissons alcooliques, en les obligeant à toujours faire précéder ce signe du prénom « Pierre » dans une taille de police de caractère similaire.

Nous n'avons pas connaissance de décisions de justice qui ont déjà pu être rendues en application de l'article L. 713-6 nouvelle version. Il faudra donc surveiller la jurisprudence à venir pour voir si les juges restent disposés ou pas à continuer de réglementer les modalités d'usage du nom de l'homonyme.

5.2. Conseils aux opérateurs économiques

Dans tous les cas, les considérations suivantes, tirées notamment de l'arrêt « Céline » de la Cour de Justice de l'UE du 11 septembre 2007 (affaire C-17/06), qui a été rendu dans une affaire similaire à l'affaire « CROIZET », devraient aider les personnes physiques ou morales, qui entendent faire usage de leur patronyme dans la vie des affaires, à déterminer dans quelles circonstances cet usage est susceptible, en présence d'une marque antérieure identique ou similaire, de bénéficier ou pas de l'exception d'homonymie de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle² :

- le respect de la condition de « bonne foi » ou « d'usage honnête » doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d'une part, l'usage de son nom par le tiers est compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque et, d'autre part, le tiers aurait dû en être conscient ;
- Constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance que la marque en question est une marque qui jouit, dans l'État membre où elle est enregistrée et où sa protection est demandée, d'une certaine renommée dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits ou de ses services ;
- La question de la connaissance semble capitale dans ce contexte. En effet, on ne saurait normalement dire d'une personne qu'elle agit de bonne foi ou conformément aux usages honnêtes en matière commerciale si elle adopte un nom destiné à être utilisé dans la vie des affaires afin de distinguer des biens ou des services **dont elle sait** qu'ils sont identiques ou similaires à ceux visés par une marque **existante**, identique ou similaire ;
- Le simple fait pour ce tiers de ne pas avoir connaissance de l'existence de la marque antérieure ne devrait pas suffire pour considérer la condition de bonne foi comme remplie. En effet, les usages honnêtes quant au choix d'un nom destiné à être utilisé dans la vie des affaires devraient impliquer une diligence raisonnable consistant à vérifier que le nom choisi n'entre pas en conflit notamment avec une marque antérieure et, partant, à vérifier l'existence d'une telle marque.

En conclusion, même si, pour les parties, ce litige pourrait encore donner lieu à un nouveau CHASSÉ-CROISÉ, notamment si un accord de coexistence était conclu au terme de la médiation judiciaire, les juristes que nous sommes ne peuvent que se féliciter que cette affaire, où la société CROIZET a CROISÉ à plusieurs reprises le fer avec Monsieur Léopold CROIZET, a permis d'y voir plus clair quant aux conditions d'application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

² L'arrêt « Céline » de la CJUE est venu interpréter l'article 6 de la Directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988 sur les marques, cette Directive étant aujourd'hui abrogée. Toutefois, le contenu de cet article 6 est proche de celui de l'article 14 de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, cette Directive étant en vigueur et ayant été transposée en droit français via l'adoption de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Ainsi, la solution dégagée par la CJUE dans l'arrêt « Céline » reste d'après nous d'actualité.