

**AROPI**

**10 octobre 2019**

## **L'utilisation du patronyme dans le commerce – droit et limites**

Ralph Schlosser

## « Pachmann / Bachmann » (1)

Pachmann Rechtsanwälte AG (inscrite au RC 21.11.08)

Bachmann Rechtsanwälte AG (inscrite au RC 24.03.15)

TF, 01.10.2018, 4A\_83/2018

## « Pachmann / Bachmann » (2)

Handelsgericht Zürich (112) :

- on ne peut interdire à une personne d'intégrer son patronyme dans la raison de commerce de sa société, même si le même nom fait déjà partie de la raison sociale d'une société plus ancienne active dans la même branche;
- il n'en va différemment que si les limites de la LCD sont dépassées.

## « Pachmann / Bachmann » (3)

Handelsgericht Zürich (212) :

- dans les raisons sociales des études d'avocat, les noms de famille dominant (cf. relation de confiance) ;
- faute d'identité des noms, il n'est pas concevable d'interdire l'usage du patronyme dans la raison sociale ;
- il n'y a pas de risque de confusion (premières lettres divergentes, rareté du nom Pachmann, absence de cas de confusion).

## « Pachmann / Bachmann » (4)

Sous l'angle du droit des raisons de commerce, l'on ne peut interdire à une société anonyme d'intégrer dans sa raison sociale un nom de famille correspondant à la vérité, même si le même nom fait déjà partie intégrante d'une raison de commerce d'une société plus ancienne active dans la même branche.

TF, 4A\_83/2018 c. 3.3.2

## « Pachmann / Bachmann » (5)

Le public suisse reconnaît la différence dans les débuts des désignations entre le nom extrêmement rare Pachmann et le nom très répandu Bachmann, de sorte que le risque de confusion peut être exclu.

TF, 4A\_83/2018 c. 3.3.3

## Collision de signes distinctifs de nature différente (1)

On a affaire à un conflit entre divers droits absolus portant sur des objets distincts:

- marque / patronyme ou raison sociale
- marque / nom de domaine
- raison sociale / droit au nom

D. Piotet, Méthodologie de la pesée des intérêts dans les conflits entre droits absolus, in: FS Hans Peter Walter

## Collision de signes distinctifs de nature différente (2)

Les collisions entre droit au nom, ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, ne peuvent pas être résolues de façon schématique au moyen de règles uniformes. Il est nécessaire, dans chaque cas particulier, de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible.

TF, 4A\_253/2008 c. 5.2, « Gallup »

## Conflit entre signes de nature différente (3)

Deux étapes :

- est-on en présence d'un risque de confusion ?
- dans l'affirmative : pesée des intérêts en présence afin de parvenir à la solution la plus équitable possible.

TF, 4A\_92/2011 c. 4 et 7.3, « Jetfly »

## Conflit entre signes de nature différente (4)

Deux approches possibles :

- principe = pesée des intérêts; parmi les circonstances à prendre en compte dans le cadre de cette pesée d'intérêts : priorité dans le temps (TF, Jetfly; P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, 211)
- principe = priorité dans le temps; dans certains cas, pesée des intérêts permettant de tenir compte d'autres circonstances (TF, La San Marco; SHK MSchG-Thouvenin/Noth, Einleitung N 123)

## Circonstances particulières

Circonstances particulières, susceptibles de contrecarrer l'action du prioritaire :

- extension d'activité par le prioritaire, engendrant des confusions qui n'existaient pas auparavant
- homonymie
- tolérance de la confusion durant une période prolongée

ATF 107 II 356 c. 4b, « La San Marco »

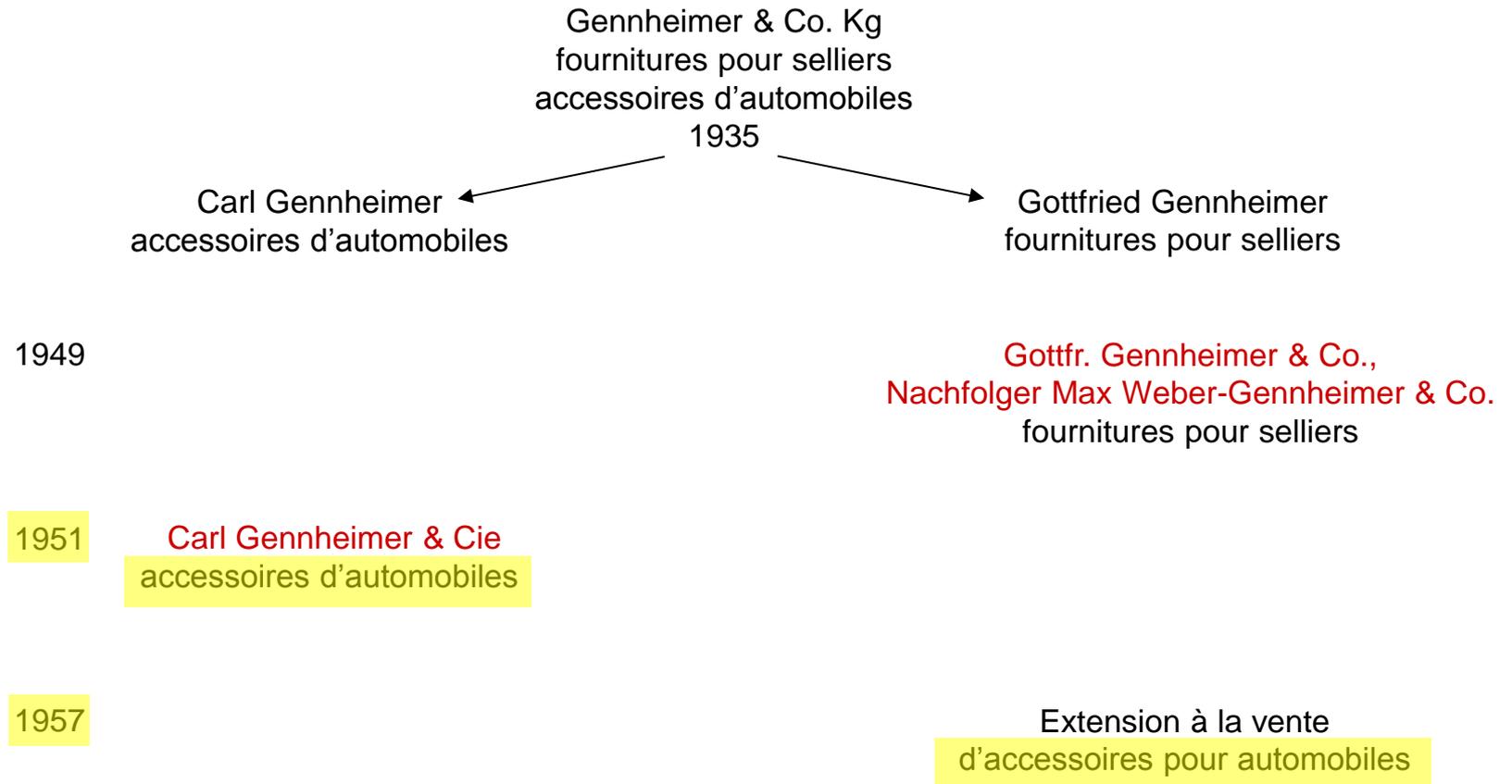
## Extension d'activité du prioritaire (1)

Lorsque deux raisons de commerce peuvent être confondues l'une avec l'autre, la plus récente doit par principe céder le pas à la plus ancienne.

Toutefois, selon les règles de la bonne foi, il incombe en premier lieu à celui qui, par le biais d'une modification ou d'une extension de son activité commerciale, a engendré ou accentué la concurrence et qui est de ce fait à l'origine de l'incompatibilité des deux raisons de commerce, d'y remédier.

ATF 85 II 323 c. 5, « Gennheimer »

## Extension d'activité du prioritaire (2)



# Péremption

En raison de l'écoulement du temps, le titulaire des droits prioritaires perd son droit d'action à certaines conditions (art. 2 al. 2 CC).

## Homonymie (1)

Sous l'angle du droit des raisons de commerce, l'on ne peut interdire à une société anonyme d'intégrer dans sa raison sociale un nom de famille correspondant à la vérité, même si le même nom fait déjà partie intégrante d'une raison de commerce d'une société plus ancienne active dans la même branche.

TF, 4A\_83/2018 c. 3.3.2, « Pachmann / Bachmann »

## Homonymie (2)

Le droit à la marque invoqué par la demanderesse peut se heurter au droit reconnu à toute personne d'utiliser de bonne foi son propre nom à des fins industrielles ou commerciales.

Que si une marque contient le nom d'une personne et qu'il y ait conflit entre cette marque et le nom porté par l'homonyme, le droit au nom est, en règle générale, plus fort que le droit à la marque, car il est inhérent à la personne même.

ATF 70 II 182 c. 4a, « Pernod »

## Homonymie (3)

Le droit d'exploiter une affaire sous son propre nom n'est pas absolu; il a pour limites le droit des concurrents d'exiger le respect des dispositions qui répriment les actes de concurrence déloyale.

ATF 79 II 182 c. 2, « de Trey »

## Homonymie (4)

Il ne faut pas accorder de prééminence de principe au droit au nom; l'existence d'une marque célèbre antérieure justifie que l'on impose au nouveau concurrent des restrictions quant à l'utilisation d'un homonyme.

ATF 116 II 614 c. 5d, « Gucci »

## Casuistique (1)

### Actions rejetées :

- Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG (TF, 4A\_83/2018)
- A. Braun / Braunpat (ZGer BS, sic! 2005, p. 816 ss)
- Régie Schmid S.A. / Agence immobilière A.-E. Schmid (CJ GE, sic! 2002, p. 857 ss)
- Audi / Banque Audi (Suisse) SA (TF, 4C.199/2001)
- Otto Naegeli-Stiftung / Theodor Naegeli-Stiftung (ATF 102 II 161)

## Casuistique (2)

### Actions admises :

- Willemin / Willemin; Willemin Electronic (TC JU, sic! 2010, p. 279 ss)
- F.J. Obrist + Söhne; Obrist / Denis Obrist Associates AG (OGer LU, sic! 2009, p. 351 ss)
- Bugatti / Michel Bugatti SA (TF, 4C.440/2006)
- Gucci / Gucci, Paolo Gucci (ATF 116 II 614)
- Terry / Terry (TF, RSPIDA 1976, p. 61 ss)
- de Trey frères SA / Laboratoire André de Trey SA (ATF 79 II 182)
- Pernod / Félix Pernod (ATF 70 II 182)

## Les critères de la pesée des intérêts

### Les différents critères de la pesée des intérêts:

- priorité dans le temps
- renommée du nom ou de la marque prioritaire
- nature du signe attaqué
- raisons du choix
- légitimité
- perspective du public
- nom rare ou répandu
- usages de la branche

## Priorité dans le temps

Le titulaire du signe prioritaire peut, selon les circonstances, imposer au nouveau venu des restrictions.

## Renommée (1)

Marques ou noms jouissant d'une renommée :

- Bugatti
- Maggi
- Gucci
- de Trey
- Obrist

## Renommée (2)

Marques ou noms ne jouissant pas d'une renommée particulière :

- Audi (en 1981!)
- Rytz
- A. Braun

## Nature du signe attaqué (1)

Il est justifié de se montrer plus sévère pour les marques que pour les raisons de commerce :

- la raison de commerce désigne l'entreprise, la marque seulement les produits ;
- pour raisons de commerce, les ajouts ont plus tendance à diminuer le risque de confusion que pour les marques (qui sont plus souvent plus courtes)

P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, p. 221

## Nature du signe attaqué (2)

### Casuistique :

- « Gucci » (c. 5d.aa) : l'interdiction porte sur les marques GUCCI et PAOLO GUCCI ; l'usage du nom n'est pas interdit dans l'absolu (notamment pas comme élément d'une raison de commerce) ;
- « Terry » (c. 5b) : interdiction d'utiliser le terme « Terry » comme marque ou comme élément caractéristique d'une marque ;
- « Willemin » (c. 6.2) : seule l'utilisation de signes pouvant créer la confusion en lien avec la machine-outil est interdite, et non pas l'usage de la raison sociale Willemin Electronic SA.

## Raisons du choix (1)

Le nom de domaine « rytz.ch » n'est pas une qualification qui pourrait suggérer une volonté d'appropriation de la marque de la demanderesse, mais d'une dénomination fondée sur des raisons objectives

= usage du nom du fondateur Kurt Rytz dans la raison de commerce Rytz Industriebau AG bien avant le dépôt de la marque de la demanderesse

ATF 125 III 91 c. 3c

## Raisons du choix (2)

Les marques AUDI et BANQUE AUDI de Banque Audi (Suisse) SA ne constituaient pas des qualifications pouvant suggérer une volonté d'appropriation de la raison sociale de la firme automobile Audi AG, mais apparaissaient comme des dénominations fondées sur des raisons objectives.

TF, 4C.199/2001 c. 5c

## Raisons du choix (3)

On comprend que la défenderesse ait estimé devoir renoncer à la raison « Isolation-Réforme SA » lorsqu'elle s'est décidée d'étendre ses activités à la vente de produits dentaires.

Mais le fait qu'elle s'est précisément avisée d'introduire dans sa nouvelle raison le nom « de Trey », alors qu'elle savait pertinemment qu'elle allait exercer son activité dans un domaine dans lequel la demanderesse s'était acquis une renommée pour ainsi dire universelle sous ce nom-là, incline à penser qu'elle entendait bien tirer avantage du nom de Trey.

ATF 79 II 182 c. 2

## Raisons du choix (4)

Denis Obrist Associates AG a été fondée par Denis Obrist, Roland Odermatt et Bernhard Zraggen (membre unique du CA).

Dans ces circonstances, il y avait d'autres possibilités pour le choix de la raison sociale de l'intimée, quand bien même Denis Obrist en était la tête pensante.

OGer Luzern, sic! 2009, 351 c. 5.5

## Légitimité (1)

L'usage du nom peut revêtir un caractère frauduleux lorsqu'une personne qui porte le même nom qu'un commerçant connu entre dans une société uniquement pour que celle-ci puisse faire figurer son nom dans sa raison sociale et profiter de la confusion qui s'établira dans l'esprit du public.

ATF 70 II 182 c. 4a, « Pernod »

## Légitimité (2)

Le nom Rytz correspond à celui de son fondateur et exploitant, l'ingénieur Kurt Rytz.

ATF 125 III 91 c. 3c

## Légitimité (3)

Autorisation émanant de l'homonyme :

- George Horace Gallup avait clairement autorisé l'intimée en 1978 déjà à utiliser son nom en Suisse (TF, 4A\_253/2008 c. 5.3)
- Anne-Frank-Stichting / Anne-Frank-Fonds : les deux fondations ont été autorisée par Otto Frank à utiliser le nom « Anne Frank » (TF, 4C.516/1996, sic! 1997, 493)
- Otto Naegeli-Stiftung / Theodor Naegeli-Stiftung: la fondation a par principe le droit de porter le nom du fondateur (ATF 102 II 161 c. 4c.dd)

## Légitimité (4)

Michel Bugatti n'est que l'un des actionnaires de Michel Bugatti SA et il n'a pas été constaté qu'il existait un lien particulier entre Michel Bugatti et les produits que la défenderesse met sur le marché.

TF, 4C.440/2006 c. 6.2

## Légitimité (5)

Alors même que le conseil d'administration de la défenderesse « Laboratoire André de Trey SA Genève » était composé d'Emmanuel de Trey (président) et d'André de Trey (secrétaire), l'action en interdiction de « de Trey frères SA » a été admise.

ATF 79 II 182

## La perception du public (1)

S'agissant de fondations octroyant des prix pour promouvoir la recherche en matière médicale, le public intéressé est avant tout constitué de médecins et autres spécialistes, dont on peut présumer une capacité de différenciation supérieur à celui du grand public.

ATF 102 II 161 c. 4d, « Otto Naegeli-Stiftung »

## La perception du public (2)

Sous le nom de domaine maggi.com, les internautes ne s'attendent pas à trouver un inconnu, mais bien plutôt la célèbre marque de Nestlé.

TF, 4C.376/2004 c. 3.4

## Nom courant vs. nom rare (1)

Le public suisse est attentif à la différence des débuts de noms entre le patronyme très rare « Pachmann » et le nom très répandu « Bachmann ».

TF, 4A\_83/2018 c. 3.2

## Nom courant vs. nom rare (2)

Il convient de tenir compte de la circonstance que le nom de famille est peu courant ou, au contraire, très répandu. Il doit également être tenu compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom soient enregistrés comme marque.

CJUE, C-51/09 P, « Becker / Barbara Becker »

## Usages de la branche

Pour les études d'avocat, la formation de raisons sociales comprenant un ou plusieurs noms de famille suivi(s) de la mention « Rechtsanwälte AG » est courante.

TF, 4A\_83/2018 c. 3.3.2

## Interdiction ou ajouts ? (1)

L'homonyme qui se heurte à une marque notoire préexistante n'utilisera son nom que sous une forme et avec des adjonctions qui le différencient nettement de cette marque.

Mais aller jusqu'à interdire à une personne s'appelant Gillette ou Suchard ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de trop et porter aux droits de la personnalité une atteinte qui paraît excessive et inutile.

ATF 70 II 182 c. 4c, « Pernod »

## Interdiction ou ajouts ? (2)

Mais une marque patronymique peut être devenue si caractéristique des produits de l'entreprise qui en est titulaire que le public assimile ce patronyme aux produits de cette entreprise et que toute autre marque postérieure, même avec des éléments nouveaux destinés à la différencier, sera toujours considérée par les acheteurs comme désignant ces produits ou comme se rapportant à cette entreprise. A titre d'exemples, on peut citer les patronymes Nestlé, Suchard, Lindt pour des chocolats, de Trey pour des produits dentaires.

TF, RSPIDA 1976, p. 61 ss c. 5b, « Terry »

## Interdiction ou ajouts ? (3)

Dans une telle situation, où le patronyme est si intimement lié aux produits de l'entreprise qui l'utilise dans sa marque que toute autre marque nouvelle contenant le même patronyme, quelles que soient les adjonctions qu'on y fasse, sera toujours rapportée par le public aux produits désignés de la maison titulaire de la marque prioritaire, il faudra interdire au titulaire de la nouvelle marque de faire figurer dans celle-ci son patronyme comme élément caractéristique.

TF, RSPIDA 1976, p. 61 ss c. 5b, « Terry »

## « Pachmann / Bachmann » (1)

L'approche suivante aurait été plus juste :

- risque de confusion : oui
- pesée des intérêts : droit de Bachmann à faire figurer le nom dans la raison de commerce de son étude

## « Pachmann / Bachmann » (2)

Les éléments « Bachmann » et « Pachmann » sont si proches, que l'on doit se demander s'il n'aurait pas été justifié de contraindre la défenderesse à introduire un ajout supplémentaire.

S. Hubacher, sic! 2019, 85-86

Merci de votre attention !

Ralph Schlosser  
[www.kasser-schlosser.ch](http://www.kasser-schlosser.ch)