



BREVE JANVIER FEVRIER 2012 DE L'IMPORTANCE DE PROTEGER SA DENOMINATION SOCIALE A TITRE DE MARQUE

Lors de la création d'une entreprise, son représentant légal est amené à choisir :

- une dénomination sociale identifiant l'entreprise elle-même,
- un nom commercial sous lequel l'entreprise sera connue de ses clients,
- une enseigne identifiant la localisation géographique du fonds de commerce,
- ainsi qu'une marque sous laquelle commercialiser ses produits et/ou services.

Alors que le droit de marque s'acquiert par son enregistrement auprès de l'Office compétent en propriété industrielle, le droit sur la dénomination sociale s'acquiert à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) emportant une protection au plan national.

La marque a pour dessein d'identifier les produits et services d'une entreprise de ceux des entreprises concurrentes. L'entreprise doit dès lors protéger ses marques, mais également s'assurer une exploitation paisible et concurrentielle tout en réalisant des veilles concurrentielles et juridiques sur l'exploitation de signes identiques ou similaires.

C'est ainsi qu'une entreprise doit avant toute chose s'assurer de la libre disponibilité de sa dénomination sociale dont le signe sera très certainement utilisé également à titre de nom de domaine, de nom commercial et/ou de marque.

La stratégie de la protection des signes utilisés dans la vie des affaires par l'entreprise est fonction de la territorialité de son activité économique (France, Union Européenne ou international).

Avant de valider le nom que portera son entreprise et préalablement à tout usage d'un signe qu'il soit verbal, semi-figuratif ou figuratif, il convient de réaliser des recherches d'antériorités notamment parmi les marques protégées sur le territoire, parmi les identifiants commerciaux inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et parmi les noms de domaine.

Une fois la disponibilité confirmée, l'entreprise pourra ainsi finaliser sa constitution et son immatriculation et déposer sa dénomination sociale à titre de marque.

La marque se protège selon la règle dite de « spécialité », si bien qu'elle sera déposée au regard des produits ou services concernés par son activité.

Au moment du dépôt de la marque de nombreux dirigeants choisissent de déposer la marque en leur nom propre. Cette question est primordiale pour la valorisation de l'entreprise : cette marque entre-t-elle dans le patrimoine de l'entreprise ou dans le patrimoine du dirigeant ?

Lorsque la marque est déposée au nom du dirigeant de l'entreprise, il est fortement conseillé d'établir un contrat de licence entre ce dernier et son entreprise pour organiser notamment les modalités financières de la licence, lesquelles doivent être conformes à la réglementation encadrant les conventions entre un dirigeant et son entreprise.

Au niveau judiciaire, en cas de contrefaçon, le propriétaire de la marque, ainsi que le licencié exclusif peuvent tous deux agir. Le contrat de licence revêt dès lors un fort intérêt puisqu'il permet à la fois à la société licenciée et au dirigeant propriétaire de la marque de prétendre à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

En conclusion, il est vivement recommandé de déposer sa dénomination sociale à titre de marque afin d'une part, de s'assurer d'une exploitation paisible, et d'autre part, acquérir un monopole d'exploitation sur sa dénomination sociale pour pouvoir agir en contrefaçon en cas d'exploitation non autorisée de sa dénomination par un tiers.

Bérénice AUBERT, Conseil en Propriété Industrielle

bordeaux-marques@schmit-chretien.com
bordeaux-brevets@schmit-chretien.com
www.schmit-chretien.com

111, Cours du Médoc
CS 40009
3070 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 11 24 50
Fax : 05 56 50 80 07