



## **Conflit entre marque d'une part et dénomination sociale, nom commercial et enseigne d'autre part**

**Françoise BAERT, avocat**

*Dans la vie des affaires, il est de plus en plus fréquent qu'une entreprise se voit mettre en demeure de cesser d'utiliser sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne par le titulaire d'une marque. Certes, le titulaire d'une marque régulièrement enregistrée dispose du droit d'interdire à tout tiers sur le territoire concerné l'utilisation d'un signe identique ou similaire à la marque qu'il a déposée.*

Toutefois, ce principe ne signifie pas que le destinataire d'une telle lettre de mise en demeure doit immédiatement céder à cette demande.

Même si elle n'est titulaire « que » d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne, l'entreprise visée doit tout d'abord vérifier si elle ne bénéficie pas d'un droit d'antériorité.

### **Conflit entre deux marques : application du principe d'antériorité**

Un conflit entre deux marques valablement enregistrées sur un même territoire pour désigner des catégories de produits ou de services similaires se résout par l'application du principe d'antériorité. Ce sera celui qui a déposé le premier sa marque qui bénéficiera du droit de priorité.

### **Conflit entre une dénomination sociale ou un nom commercial et une marque**

De manière résumée, ce sera le même principe d'antériorité qui s'appliquera en cas de conflit entre une dénomination sociale ou un nom commercial antérieurs et une marque postérieure.

- Tout d'abord, il convient d'analyser soigneusement si la dénomination sociale ou le nom commercial dont on est titulaire est effectivement susceptible de prêter à confusion avec le droit à la marque que l'on se voit opposer.
- Ensuite, il faut vérifier qui bénéficie du droit d'antériorité.

**En ce qui concerne la dénomination sociale** : c'est par la publication des statuts que naît la protection.

Une dénomination sociale est en réalité le « nom d'une société ». Si la date de publication des statuts désignant la société sous ce nom est antérieure au dépôt de la marque, la société pourra continuer à utiliser sa dénomination sociale, malgré l'existence de la marque postérieure.

**En ce qui concerne le nom commercial** : tout est une question de preuve et d'étendue de la protection.

Le nom commercial est, d'après la doctrine, le nom sous lequel une entreprise commerciale est « connue dans son exploitation ». La protection liée au nom commercial s'acquiert donc par son utilisation. Pas besoin de procédure d'enregistrement ou de notaire pour bénéficier de cette protection. Cette protection sera toutefois limitée en ce sens que le titulaire d'un nom commercial antérieur pourra certes s'opposer à l'usage d'une marque identique ou ressemblante postérieure, mais uniquement sur un territoire restreint (celui du « rayonnement du nom commercial »).

### **Une enseigne antérieure n'offre qu'une protection limitée et controversée**

En revanche, l'enseigne qui est définie comme le nom d'une entreprise apposé sur un bâtiment bénéficie d'une protection beaucoup plus restreinte. Certains auteurs lui reconnaissent une protection « limitée à la zone géographique de son rayonnement », mais la question est malgré tout controversée.

Même principe d'antériorité pour les noms de domaine.

À noter qu'un conflit avec un nom de domaine se résoudra également la plupart du temps par l'application pure et simple du principe d'antériorité.

### **Conclusion**

De plus en plus d'entreprises font protéger par un dépôt de marque le nom ou le signe sous lequel elles commercialisent leurs produits ou leurs services. Le nombre de conflits évoqué ci-dessus tend donc à augmenter considérablement. Le droit du titulaire d'une marque valablement enregistrée d'interdire à tout tiers l'utilisation d'un signe similaire ou identique n'est toutefois pas absolu. Avant de capituler face à une interdiction d'utiliser un signe distinctif, une analyse minutieuse des droits en présence et de leur étendue s'impose toujours.