



Marque et nom commercial : de l'utilité de la protection de la marque

Conseils pratiques publié le 02/08/2016, vu 6590 fois, Auteur : [Maître Matthieu Pacaud](#)

Les créateurs d'entreprises se demandent régulièrement s'il est nécessaire de déposer une marque identique à leur nom commercial. La marque fournit de nombreux avantages à ne pas négliger.

Lors de la création d'une entreprise, il est souvent nécessaire de prioriser les dépenses. Le dépôt de la marque est une charge financière importante pour une jeune société.

Ces frais sont souvent considérés comme secondaires par rapport au développement du cœur d'activité de l'entreprise, ce qui est compréhensible.

Il est tentant de ne pas procéder à un [dépôt de marque](#) si la marque envisagée est identique au nom commercial. En effet, on imagine que ce dernier protège le nom de manière suffisante et que la marque n'est qu'une couche de protection supplémentaire.

Nos clients nous interrogent régulièrement à ce titre. Cet article a donc pour objectif de démontrer que le [dépôt de marque](#) sécurise le nom de votre société, et qu'il est préférable de disposer d'une protection spécifique.

Se limiter à la protection du nom commercial n'ouvre en effet pas la procédure d'opposition, ferme l'accès à la procédure de contrefaçon de marque, et oblige à s'appuyer sur la concurrence déloyale.

Quelle est la différence entre le nom commercial et la marque ?

Le nom commercial est le nom de votre société, et désigne votre entreprise sur ses documents officiels (courriers, factures, devis). Elle a donc une fonction d'identification de votre entreprise vis à vis des autres entités du même domaine d'activité. Il ne nécessite aucune formalité et vous appartient dès le premier usage.

Le nom commercial, peut, par ailleurs, être partagé par des entreprises intervenant dans des secteurs similaires, dès lors qu'elles interviennent dans des secteurs géographiques différents.

A l'inverse, la [marque](#) est un signe susceptible de représentation graphique ayant pour objet de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Chaque entreprise peut disposer de marques spécifiques à ses divers produits ou services.

La marque permet une protection sur un territoire national ou communautaire, et évite le partage d'un nom avec un concurrent installé sur la même zone géographique.

La possibilité de s'opposer aux marques concurrentes par l'opposition et la procédure de nullité

Les titulaires de marques disposent d'un accès exclusif à la procédure d'opposition, ce qui leur permet de mettre fin à des atteintes à leur droit avant même que la marque en cours de dépôt soit enregistrée.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la procédure d'opposition dans les articles précédents du cabinet ([1](#), [2](#)).

L'avantage de la procédure d'opposition est qu'elle est rapide, non-judiciaire, et moins chère qu'une procédure devant un tribunal ([voir par exemple auprès de l'INPI](#) – 325 euros).

En l'absence de marque, il sera possible de demander la nullité d'une marque sur la base de l'antériorité du nom commercial, conformément à [l'Article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle](#) mais il sera nécessaire de prouver que celui-ci est connu sur tout le territoire national, ce qui pourra être une véritable gageure.

Si vous souhaitez effectuer une veille pour vous assurer qu'aucun tiers n'utilise votre nom sans autorisation, la procédure d'opposition est donc très efficace pour réagir rapidement aux enregistrements indéliçats.

L'accès à la procédure de contrefaçon

S'il est nécessaire de judiciariser la procédure, il ne fait aucun doute qu'il est utile de disposer de la procédure de contrefaçon.

En effet, celle-ci permet de s'opposer à l'utilisation de la marque par un tiers dans le même domaine d'activité en se fondant sur la marque, indépendamment du comportement du tiers.

Il n'est ainsi pas nécessaire de prouver une faute de la part du tiers : un simple usage créant un risque de confusion est suffisant s'il s'agit de produits ou services similaires à ceux couverts par la marque.

En outre, la saisie-contrefaçon est ouverte au titulaire de la marque : elle permet de faire constater par huissier toute atteinte au droit de propriété intellectuelle, et donc de disposer d'une preuve de la contrefaçon.

Il n'est pas nécessaire de prouver un préjudice même si celui-ci sera pris en compte dans l'indemnisation de la contrefaçon.

Il est donc plus aisé de prouver la contrefaçon que lors d'une concurrence déloyale.

En outre, rien n'empêche d'utiliser la concurrence déloyale à titre subsidiaire, ce qui augmente les chances d'obtenir gain de cause.

Le nom commercial, limité à la concurrence déloyale

La protection du nom commercial est limitée à l'action en concurrence déloyale, selon le droit commun de la responsabilité.

En conséquence, il est nécessaire de prouver une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.

La faute pourra être constituée en cas de :

- Dénigrement de l'entreprise auprès de tiers, par exemple au moyen de publicités ;
- Création volontaire d'un risque de confusion avec le nom commercial ;
- Désorganisation de l'entreprise, par exemple en recrutant du personnel de l'entreprise pour obtenir des secrets de fabrication ;
- Parasitisme, qui consiste à profiter des investissements de l'entreprise.

Il conviendra également de prouver un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La concurrence déloyale nécessite donc des preuves plus difficiles à obtenir que la contrefaçon et ne bénéficie pas de l'assistance de la saisie-contrefaçon.

La concurrence déloyale est ainsi un outil plus complexe à manipuler que la contrefaçon. Il est en conséquence préférable de le cantonner à un argument secondaire derrière la contrefaçon, s'il est possible de le faire.

Conclusion

Le dépôt de la marque est un coût supplémentaire (qui reste toutefois modéré) lors de la création d'une entreprise, mais les gains en matière de protection du nom de l'entreprise sur le long terme justifient de ne pas négliger cet investissement.

Se contenter d'une protection par le nom commercial serait une vision à court terme qui pourrait être préjudiciable à l'entreprise en cas de conflit ultérieur avec un tiers.

Matthieu PACAUD

Avocat au Barreau de Paris

<http://www.pacaud-avocat.fr>