

Accueil | Entreprises

## Chronique **Dénomination sociale et marque**

24/10/2012 | Il arrive couramment que le nom enregistré comme dénomination sociale auprès des autorités lors de la constitution d'une société, fasse l'objet d'un enregistrement par un tiers en tant que marque.

A<sup>-</sup> A<sup>+</sup> Imprimer Envoyer par e-mail 0 J'aime 0 +1 0



TM : Trademark

Récemment une société bien connue dans le domaine des médicaments a eu la désagréable surprise après avoir créé sa société de voir qu'un tiers avait déjà utilisé son nom pour déposer une marque. Un tel dépôt devient alors très gênant dans la mesure où il parasite le nom et son usage pour la société et peut avoir un impact négatif sur la réputation. On imagine, en effet, la confusion des consommateurs si les médicaments vendus sous une marque spécifique n'étaient pas vendus par la société du même nom...

Cette situation provient notamment du fait qu'une marque fait l'objet d'un enregistrement national auprès du Bureau des Marques et une dénomination commerciale et d'un dépôt local auprès de l'Administration de l'Industrie et du Commerce (AIC) du lieu d'établissement de l'entreprise : deux procédures totalement distinctes. Ce concours de procédure peut poser problème et risque d'induire les tiers en erreur. Que faire lorsqu'un tel conflit survient ?

### Plusieurs recours, administratifs ou judiciaires, s'offrent aux parties :

Si la marque est en cours d'enregistrement, le titulaire de la dénomination commerciale peut formuler une opposition, auprès du Bureau des Marques. Et si celle-ci est déjà enregistrée, une procédure en demande d'annulation de la marque peut être portée devant le *Trademark Review and Adjudication Board* (TRAB).

Le titulaire d'une marque antérieure peut quant à lui demander à l'AIC une modification du nom commercial déposé postérieurement si la similitude est susceptible de créer une confusion pour les tiers.

Cette réclamation peut également être portée devant les tribunaux (i) pour concurrence déloyale – si les deux entités en question pratiquent une activité concurrente sur un même espace territorial, ou (ii) pour violation des droits de propriété intellectuelle lorsque trois conditions sont réunies :

- (1) la marque enregistrée est similaire ou identique à la dénomination sociale ;
- (2) concerne des produits ou services similaires ou identiques ; et
- (3) est susceptible d'induire en erreur le consommateur.

Pour éviter toutes ces procédures longues et dont l'issue est incertaine, il est conseillé aux sociétés déposant une dénomination sociale, d'enregistrer simultanément leur nom en tant que marque.

Alban RENAUD, Associé du Cabinet ADAMAS  
www.adamas-lawfirm.com

RECHERCHER Dans le site  les articles  les videos

### NOS SOURCES

### A LIRE EGALEMENT

- [Opinions](#) | La Chine face à ses inégalités
- [Array](#) | Dénomination sociale et marque
- [Opinions](#) | Symbole d'une Chine malade
- [Who's Who](#) | Mo Yan, un Nobel "maximaliste"
- [Eco Bizz](#) | Luxe : la razzia chinoise

### NOS VIDEOS



**Joris Zylberman**  
Journaliste

Comment le PCC recrute-t-il ?



**Dirk Moens**  
Chambre européenne de commerce



**Jean-Philippe Béja**  
Sinologue

[Toutes les videos](#)