



Méritoire dans le droit

© Copyright MERITIUS

Dans ce numéro

Votre entreprise se remarque, mais a-t-elle une marque ? 1

Signes identifiant et distinguant une entreprise : nom commercial et dénomination sociale 1

Qu'est-ce qu'une marque ? 2

Comment protéger le nom d'une entreprise et de ses produits en tant que marque ? 3

®, ©, TM 3

Nom de domaine 4

Ne jamais hésiter à poser des questions 4

Marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine. What's in a name ?

Patricia CARNEWAL - Gérard MARTIN

Votre entreprise se remarque, mais a-t-elle une marque ?

Votre société est dénommée « SPRL Food & Drinks », mais vous êtes connus du public sous le nom de « Délices », qui sert d'enseigne à votre entreprise depuis toujours. Vous allez bientôt lancer sur le marché votre propre ligne de produits sous le nom « Delizioso », et vos clients pourront même commander ces produits en ligne.

Les affaires marchent bien et l'avenir de l'entreprise semble prometteur. Mais... comme lors de la plupart des réussites, la chance est grande que vous soyez copié tôt ou tard, et que des concurrents tentent de s'approprier une

partie votre succès.

C'est le moment de vous interroger : êtes-vous suffisamment protégé ?

Dans cette newsletter, nous soulignons les différences entre une dénomination sociale, un nom commercial, une marque et un nom de domaine.

Tous ces signes distinctifs ont des caractéristiques spécifiques, et une protection juridique spécifique.

A vous de voir de quelle protection le nom de votre entreprise bénéficie déjà, comment l'améliorer et quelle en est l'utilité.

Les signes identifiant et distinguant une entreprise : le nom commercial et la dénomination sociale

Le nom commercial et la dénomination sociale sont des signes qui identifient une entreprise et la distinguent des autres.

Ces signes bénéficient de certaines protections, sans qu'un dépôt ou un enregistrement soit nécessaire.

Le **nom commercial** est le nom sous lequel une entreprise est connue du public et sous lequel elle est exploitée par une personne physique ou morale (dans notre exemple : « Délices »).

Le nom commercial appartient à son *premier utilisateur public*, et sa protection s'étend à tout le territoire sur lequel ce premier utilisateur dispose d'une notoriété. L'étendue géographique de la protection du nom commercial est

donc variable. Elle peut, au départ en tout cas, être limitée à une seule commune ou à une région déterminée, mais elle pourrait aussi s'étendre loin au-delà des frontières nationales.

Dans l'espace territorial couvert, le premier utilisateur du nom commercial (« Délices »), peut s'opposer à ce que des tiers utilisent ce nom pour des activités identiques ou comparables, ou même un autre nom y ressemblant s'il pouvait y avoir confusion.

La base de la protection est l'art. 8 du Traité d'Union de Paris, mais sa mise en œuvre intervient en pratique le plus souvent sur base de la loi sur les Pratiques du Marché et la Protection du Consommateur (LPMC).



MÉRITIUS
ADVOCATEN - AVOCATS

La dénomination sociale peut, mais ne doit pas nécessairement être la même que le nom commercial connu du public.

La **dénomination sociale** est le nom « officiel » qui est donné à une société en tant qu'entité juridique (« SPRL Food & Drinks » dans notre exemple).

Cette dénomination bénéficie d'une protection absolue sur base de l'art. 65 du Code des Sociétés, selon lequel chaque société doit porter une dénomination sociale qui *doit être différente de celle de toute autre société*.

Si cette dénomination est identique à celle d'une autre société, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut exi-

ger qu'elle soit modifiée, et même demander des dommages et intérêts.

La nature des activités respectives des sociétés est indifférente.

La protection de la dénomination sociale est toutefois limitée au territoire belge, et ne protège que le nom de la société en tant qu'entité juridique.

Cette dénomination sociale (« Foods & Drinks ») peut, mais ne doit pas nécessairement être la même que le nom commercial connu du public (« Délices »).

Et qu'est-ce alors qu'une marque ?

Alors que le nom commercial et la dénomination sociale identifient l'entreprise elle-même, la marque est un signe qui sert à identifier *les produits et/ou services* d'une entreprise, et à les distinguer des produits et/ou services d'une autre entreprise (concurrente).

Dans notre exemple, le nom « Délicioso » est une marque (déposée ou non). Une marque peut, outre une simple dénomination (un mot ou une combinaison de mots), contenir un logo (reproduisant une dénomination ou non), la forme d'un produit, son emballage, ou même en principe une couleur, une odeur ou encore un son.

Si une entreprise fournit principalement des services, il est parfaitement possible que son nom commercial soit aussi utilisé en tant que marque.

Attention dans ce cas : alors que la dénomination sociale bénéficie d'une protection par son premier usage public (constitution de la société), *aucune protection de marque ne peut être invoquée tant qu'elle n'a pas été effectivement déposée comme marque, et donc enregistrée*.

Le nom commercial « Délices » dans notre exemple bénéficiera donc d'une certaine protection par son seul usage, mais sans que cette protection soit aussi importante que celle d'une marque.

De plus, la charge de la preuve du premier usage d'un nom commercial sera généralement plus difficile et compliquée que lorsqu'on peut invoquer l'enregistrement d'une marque. Il est donc utile de déposer aussi le nom commercial d'une entreprise en tant que marque.

Il en est d'autant plus ainsi pour les dénominations ou signes qui distinguent les produits ou services. Le simple usage du nom « Délicioso » de notre exemple ne générera pas en tant que tel aucun droit de propriété intellectuelle opposable aux tiers. Pour empêcher des concurrents d'utiliser des signes identiques ou similaires pour leurs produits ou services, « parasitant » ainsi le succès d'une première entreprise, il est indispensable de déposer les signes les identifiant.

Dès que l'enregistrement en tant que marque, le titulaire disposera d'une protection fiable et très large. Il pourra non seulement s'opposer à l'enregistrement ou à l'utilisation de marques identiques dans le circuit économique, mais aussi de marques similaires qui pourraient créer une confusion.

En tant que titulaire, il pourra aussi s'opposer à tout autre usage de, ou référence à sa marque, faite sans raison valable, si cette utilisation ou cette référence porte atteinte à son caractère distinctif ou à sa réputation.



Les mots qui se contentent d'indiquer ou décrire littéralement des produits ou services ne peuvent pas être utilisés en tant que marque, et peuvent donc être refusés pour cette raison.

Lors du dépôt d'une marque, il faut mentionner les produits ou services qu'elle protégera.

La durée de protection d'une marque est de 10 ans, mais elle peut être renouvelée un nombre indéfini de fois.

Comment protéger le nom d'une entreprise et de ses produits en tant que marque ?

La première étape de la protection d'une marque consiste à examiner la *disponibilité* du nouveau nom de marque. Tout nouvel entrepreneur, ou celui qui lance un nouveau nom, aura toujours intérêt à faire d'abord vérifier s'il ne porte pas involontairement atteinte à des droits (de marque) antérieurs, appartenant à des tiers. Tôt ou tard, il pourrait entrer en conflit avec les titulaires de ces droits antérieurs, ce qui génère non seulement des frais substantiels, mais peut aussi entraîner une procédure de plusieurs années. Il est évidemment préférable de prévenir ce genre de risque plutôt que de devoir le régler ensuite.

Il faut aussi tenir compte de ce que *n'importe quel nom ou signe n'est pas accepté* par l'administration en tant que marque.

La fonction essentielle d'une marque est d'identifier et distinguer des produits et services comme étant différents de ceux de la concurrence (sous-entendu commercial: meilleurs !). Ceci signifie que les mots qui se contentent d'indiquer ou décrire littéralement les produits ou services en question ne peuvent pas être utilisés en tant que marque, et peuvent donc être refusés pour cette raison (par exemple : « chaussures » ou « lunettes »).

De plus, de telles dénominations génériques ne permettent pas de distinguer les produits et services du titulaire de ceux

d'autres entreprises, alors que c'est précisément le but.

Si un mot peut être envisagé comme marque et semble aussi disponible, la marque peut être déposée. En fonction du territoire dans lequel on recherche une protection, la marque sera déposée soit pour tout le *Benelux*, soit pour toute l'*Union Européenne* (via le système unitaire, ou « marque communautaire »), soit encore dans un ou plusieurs pays (soit par des dépôts nationaux, soit par des dépôts groupés selon le système dit international).

Lors du dépôt d'une marque, il faut *mentionner les produits ou services* qui seront protégés par la marque en question (sur base de la classification de Nice).

Dès le dépôt de la marque, la procédure d'enregistrement est entamée. Le dépôt sera d'abord examiné sur base de critères formels et des causes de refus absolu. Ensuite, le dépôt sera publié, ce qui permettra aux intéressés (titulaires de droits antérieurs) d'introduire une opposition pendant une durée déterminée. Après que ces étapes auront été franchies avec succès, la marque sera admise et enregistrée.

La durée de protection d'une marque est de 10 ans, mais elle peut être renouvelée indéfiniment, chaque fois pour dix ans.

® , © , TM...

Ces petits signes apparaissent un peu partout, mais que signifient-ils précisément ?

Le signe ® signifie qu'il s'agit d'une marque enregistrée (*registered*). TM (pour *trade mark*) sera utilisé si la procédure d'enregistrement est en cours mais pas encore terminée. Et le signe de *copyright* © indique que la création bénéficie d'une protection du droit d'auteur.

Ces symboles peuvent être utilisés en tant qu'avertissement à l'égard des tiers, qui sont ainsi prévenus que le produit, le service ou le nom est couvert par des droits de propriété intellectuelle. Mais, en tant que tels, ces petits signes ne génèrent aucun droit, et il n'y a d'ailleurs aucune obligation de les utiliser.





MERITIUS
ADVOCATEN - AVOCATS

... et enfin le nom de domaine

Un nom de domaine est une adresse alphanumérique unique qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet. Le nom de domaine permet donc l'accès à un (seul) site web.

L'enregistrement d'un nom de domaine est fondé sur le principe « *premier arrivé, premier servi* ». Il donne le droit d'utiliser le nom de domaine pendant un an, renouvelable indéfiniment.

Chaque nom de domaine étant unique, la chance est grande qu'une marque ou un nom commercial soit déjà utilisé par d'autres dans leur nom de domaine. Que peut-on y faire ?

En principe, on ne peut s'opposer que pour dépôt illégitime d'un nom commercial, dénomination sociale ou marque en tant que nom de domaine.

Ce sera le cas lorsqu'un tiers aura demandé un nom de domaine identique (ou ressemblant au point de créer un risque de confusion) sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit (par exemple, en détournant vers son propre site web des internautes qui recherchent une autre entreprise).

La radiation ou le transfert forcé d'un nom de domaine abusif peut être obtenu par la voie judiciaire, dans les formes du référé (sur base de la loi du 26/06/2003, concernant l'enregistrement abusif des noms de domaine).

Il existe également des procédures de règlement alternatif des litiges quant aux noms de domaine, par l'arbitrage.

Ne jamais hésiter à poser des questions...

La vérification préalable de toutes les dénominations utilisées dans le cadre d'une activité économique est tout sauf un luxe superflu. Il arrive souvent qu'une entreprise démarre sous un nom « génial » mais que, après une phase de publicité onéreuse, il apparaît tout à coup que ce

nom est déjà utilisé, et qu'il faut en changer...

Le contrôle *préalable* de la dénomination sociale d'une société, de son nom commercial, et des noms de marque et de domaine qu'elle envisage d'utiliser, peut épargner bien des soucis et bien des frais...

Nos cabinets:

MERITIUS BRUSSELS	Avenue Georges Henrilaan 431 - 1200 Bruxelles Tel. +32 (0)2 735 91 56 - Fax +32 (0)2 734 35 00 info.brussels@meritius.be
MERITIUS ANTWERPEN	Jules Moretuslei 374-376 - 2610 Antwerpen Tel. +32 (0)3 825 55 00 - Fax +32 (0)3 825 56 00 info.antwerpen@meritius.be
MERITIUS GENT	Martelaarslaan 402 - 9000 Gent Tel. +32 (0)9 269 70 70 - Fax +32 (0)9 269 70 71 info.gent@meritius.be
MERITIUS MONS	Rue Ste Gertrude 1 - 7070 Le Roeulx Tel. +32 (0)64 66 50 12 - Fax +32 (0)64 67 60 93 info.mons@meritius.be
MERITIUS NAMUR	Rue des Aubépines 44 - 5101 Namur (Erpent) Tel. +32 (0)81 322 270 - Fax +32 (0)81 322 279 info.namur@meritius.be

Visitez notre site web: www.meritius.be



MERITIUS is a member of **CYRUS ROSS INTERNATIONAL EEIG**

With member offices in Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

www.cyrusross.com