



Utilisation d'un nom similaire

Par **claretie**, le **10/06/2014** à **12:41**

Bonjour,

Nous avons créé en juin 2013 notre société, que nous appellerons ici "xxxx Conseils".

Il s'avère qu'une société appelée "xxxx blablabla solution" par le biais d'un cabinet spécialisé en conseils et propriété industrielle, nous a envoyé une notification portant sur l'utilisation de la dénomination "xxxx".

En effet, ils considèrent que l'utilisation de notre dénomination sociale et commerciale "xxxx Conseils" peut porter à confusion avec la leur "xxxx blablabla solution" et que nous l'utilisons pour désigner des activités identiques et/ou similaires.

Ils nous demandent donc de cesser immédiatement tout usage de la dénomination "xxxx Conseils", de la modifier et de prendre l'engagement de ne plus utiliser de dénomination pouvant créer un risque de confusion avec leur dénomination sociale et commerciale, le tout avant un délai très court à notre avis, de 10 jours.

Etant donné que :

- nous utilisons un logo qui est très différent du leur
- seules 4 lettres du nom sont similaires
- nous avons une cible tout à fait différente de la leur (eux ciblent de grands groupes/entreprises et nous ne souhaitons travailler qu'avec des PME et/ou particuliers et uniquement dans notre région)

sommes-nous obligés de nous plier à leur demande ou sommes-nous dans nos droits, sans risquer pour autant d'être accusés de contrefaçon ou concurrence déloyale ?

Si toutefois nous devions changer de nom, pouvons-nous leur demander un délai supplémentaire pour tout mettre en œuvre ?

Nous ne souhaitons pas modifier le côté visuel que nous avons imaginé et notamment le logo dans lequel apparaît le nom. Pouvons-nous donc juste rajouter une lettre au milieu des "xxxx" pour répondre à leur demande ?

En vous remerciant d'avance.

Par **NOSZI**, le **10/06/2014** à **14:55**

Bonjour,

Si je comprend bien, la lettre de mise en demeure que vous avez reçue vous demande de modifier votre dénomination sociale / nom commercial. Vous n'avez pas déposé de marque à l'INPI?

En matière de dénomination sociale, la demande que vous avez reçue n'est légitime que si les signes sont identiques ou similaires (ce qui semble être le cas dans votre exemple) et si vous avez une activité identique ou similaire c'est à dire si le public est susceptible de croire que vos activités et celles de vos adversaires proviennent d'une même entité ou d'entités économiquement liées.

Il est donc difficile de vous répondre dans l'absolu sans avoir d'information sur les noms en questions et les activités respectives de chacune des parties.

Toutefois, sachez que l'utilisation d'un logo différent n'est pas suffisante pour écarter un risque de confusion dans la mesure où c'est la dénomination seule qui identifie votre société.

Si vous décidez d'accepter de modifier votre nom, vous pouvez prendre contact avec le conseil de votre adversaire pour négocier un délai plus long.

Mais vérifiez bien au préalable que leur demande est légitime!!

Bien cordialement,

Par **claretie**, le **10/06/2014** à **15:45**

Bonjour,

Tout d'abord, merci de votre réponse.

Nous n'avons pas déposé le nom de marque à l'INPI, mais cela n'aurait pas changé la donne, étant donné qu'ils l'ont déposé depuis 2007...

Comme je le disais précédemment, une partie de notre nom comporte les 4 même lettre qu'une partie de leur nom (je les ai représentées par xxxx). D'après ce que nous savons à leur

sujet, ils ont déposé le nom xxxx pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 42. Notre activité entre également dans ces classes là, d'où leur courrier.

Est-ce que le fait de ne pas avoir la même cible clientèle pourrait jouer en notre faveur ?

Encore merci!

Par **NOSZI**, le **10/06/2014** à **15:52**

Re-bonjour,

Le fait d'avoir des clientèles distinctes est un élément de distinction mais il n'est pas en soi suffisant dans la mesure où votre adversaire pourrait prétendre que "xxxx blablabla solutions" s'adresse aux professionnels et que "xxxx conseils" est destinée aux particuliers mais que les deux sociétés font partie d'un même groupe...

En revanche, s'ils ont déposé une marque depuis 2007, celle-ci est donc enregistrée depuis plus de cinq ans. Ainsi, elle peut faire l'objet d'une demande en déchéance pour défaut d'usage si elle n'est pas exploitée de manière réelle et sérieuse pour les services qu'elle identifie. Cela pourrait être un argument en votre faveur.

Les classes 9, 35 et 42 contiennent beaucoup de produits et services très différents les uns des autres...

A mon avis pour que quelqu'un puisse réellement vous conseiller et évaluer le bien-fondé de la demande qui vous est faite, il faut qu'il ait connaissance des deux dénominations en question, des activités en présence, bref des droits de chacune des parties...

Bien cordialement,