

Comment garder la maîtrise de son nom ?

Nom patronymique du fondateur de société et marque : **M^e Guénola Cousin**,
avocate chez Simon Associés, en détaille les conditions de dépôt.

Points de Vente – En quoi est-ce important de déposer son nom pour un créateur de société éponyme ?

Guénola Cousin – Mode, distribution, joaillerie, automobile, restauration... Il n'est pas rare que le dirigeant fondateur d'une société baptise celle-ci de son propre nom. Pour autant, très peu d'entre eux se posent, en amont, la question de savoir quelles sont vraiment les implications de cette décision. Résultat, celles-ci surgissent quand il quitte – volontairement ou pas – la société et il se rend compte alors qu'il n'a plus la maîtrise de son nom. Il est donc important d'attirer l'attention des entrepreneurs sur le sujet afin qu'ils anticipent ce qui se passera s'ils partent en retraite, perdent la majorité ou quittent ladite société.

Quelles sont les différentes options ?

Lorsqu'il est utilisé pour la présentation et la commercialisation des produits et services de la société, le nom sera déposé comme marque. La société qui en fait usage, comme le porteur du nom, a alors tout intérêt à procéder au dépôt afin d'en maîtriser les usages. Enregistrer un nom patronymique comme marque ne soulève pas de difficulté, si tant est qu'elle soit disponible. Tout le problème concerne la portée de l'autorisation du dirigeant fondateur consentie à la société d'utiliser son nom à titre de dénomination sociale ou nom commercial. Cette dernière est-elle libre de déposer ce nom ou subordonnée à l'accord du dirigeant concerné ? Il y a trois grandes possibilités. La marque composée du nom patronymique peut être déposée par le fondateur, qui en confère l'usage à la société. S'il n'a pas effectué cette démarche, la société peut librement déposer

S

SIMON ASSOCIÉS

Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires regroupant une trentaine d'avocats et juristes à Paris et à Lyon, dont l'activité est principalement orientée vers les PME/PMI. Le cabinet est organisé autour de huit pôles de compétences complémentaires (corporate/cessions/acquisitions, fiscal, entreprises en difficulté, franchise et distribution, contentieux, immobilier, social, réseaux d'information et de communication).
simonassociés.com

cette marque dont elle a été autorisée à faire usage comme dénomination sociale. Le dirigeant perdra alors l'usage de son nom. Il est encore possible de prévoir certains cas dans les statuts même de la société.

Si le dépôt de marque est effectué par le dirigeant, à quoi doit-il veiller ?

Il doit se montrer soucieux de l'usage qui sera fait de "son" nom après qu'il aura quitté la société. Après avoir déposé son nom à titre de marque, il peut, dans un second temps, organiser la mise à disposition de la marque au bénéfice de la société en lui concédant une licence. Il pourra alors la conditionner au respect de certaines règles, traiter de la durée de l'autorisation consentie et donc des conséquences de son départ de la structure exploitante sur l'usage de son nom et des revenus qu'il pourra en tirer. Autrement dit, il a tout intérêt à pré-

voir la possibilité de continuer à utiliser son nom et/ou la perception de royalties.

Quelle est la meilleure approche pour l'entrepreneur ?

Il est préférable qu'il conclue un contrat de licence avec sa société prévoyant les conditions de l'usage de la marque, les différentes solutions dépendant, elles, de la liberté contractuelle. Il doit surtout prévoir les différentes hypothèses de rachat ou de départ. Autre hypothèse, la cession du nom moyennant contrepartie. Il faut encore être attentif au cas particulier d'un nom notoire qui obéit à un régime spécifique, par exemple un sportif qui créait une société pour exploiter son image. Attention aussi au problème du dépôt pour les autres membres de la famille, qui peuvent se voir empêcher de se servir de leur nom. ●

Propos recueillis par Elise Cornevin

