

# Propriété industrielle et brevets

## *articles*

Source : réseau des CCI : rubrique **Propriété industrielle et brevets**

### **Quand le brevet n'est plus, la marque prend le relais !**

La durée de validité du brevet est de 20 ans, sans prorogation possible. La marque est quant à elle renouvelable indéfiniment. Elle constitue alors un atout essentiel pour l'entreprise qui veut valoriser son innovation et entretenir les effets de son monopole.

La marque est un outil pour mettre en valeur le savoir-faire, la technologie, la qualité et les investissements mis en œuvre au profit d'un projet, d'une innovation, d'un produit ... Elle est un élément du capital immatériel de l'entreprise.

En suivant le lien du journal Les Echos, deux articles très pédagogiques sur les marques : pourquoi protéger une marque, comment la protéger, comment valoriser la marque ?

Quelques idées clés à retenir :

« Les PME sont (...) peu nombreuses à s'intéresser à la valorisation de leurs marques. Pourtant, une marque bien valorisée est un gage de solvabilité de l'entreprise et la garantie potentielle d'un crédit bancaire ».

« (...) plus la marque sera distinctive, plus l'entreprise pourra la valoriser ».

« Une marque est « valorisable » au même titre qu'un brevet ou un savoir-faire ».

« La valeur d'une marque est celle qu'un tiers serait prêt à payer pour l'acheter ».

[Autre élément de la valorisation d'une marque] : « la licence de marque peut avoir un impact sur l'image et l'identité de la marque, et donc sur sa valeur ».

« Licencier une marque (...) permet d'accélérer et de renforcer la notoriété de la marque(...) et donc au final de mieux valoriser la marque ».

---

## **Choisir la stratégie juridique** **pour valoriser sa marque**

Par **LAURENCE NEUER** | 05/12/2012

Des entreprises de secteurs différents se positionnent autour d'une marque forte et lisible. Un gage de solvabilité pour ces sociétés, mais aussi un actif dont la valeur peut fluctuer.



Quel est le rapport entre la vache géante de Michel et Augustin et la pomme croquée d'Apple ? La puissance de leurs logos. La pomme s'est propulsée cette année en deuxième position sur le podium 2012 des grandes marques, après Coca-Cola et avant IBM, ces trois marques affichant respectivement des valorisations de 77,8 milliards de dollars, 76,6 milliards et 75,5 milliards (étude Interbrand).

Les PME sont en revanche peu nombreuses à s'intéresser à la valorisation de leurs marques. Pourtant, une marque bien valorisée est un gage de solvabilité de l'entreprise et la garantie potentielle d'un crédit bancaire. Néanmoins, la valeur de cet actif incorporel n'est pas immuable, et de nombreux facteurs peuvent la faire fluctuer. Parmi eux, la protection juridique. Décryptage avec Laëtitia Bénard, avocate associée au sein du département propriété intellectuelle et contentieux d'Allen & Overy.

### **Signe distinctif**

#### **A LIRE EGLEMENT**

- Marque : les clefs d'une valorisation réussie

Matérialisée par un nom, un logo ou un conditionnement portant les couleurs de l'entreprise, la marque spéculé sur sa force d'attraction. Encore faut-il la protéger et entourer son dépôt d'un certain nombre de précautions. Le monopole d'exploitation de la marque naît au moment où elle est enregistrée auprès de l'organisme concerné, qu'il s'agisse de l'Inpi pour les marques françaises, de l'Ohmi pour les communautaires, de l'Ompi pour celles qui sont internationales ou des offices régionaux étrangers. Mais, avant toute chose, une recherche d'antériorité permettra de s'assurer que la marque choisie ne reproduit ou n'imité aucun droit de propriété intellectuelle antérieurement enregistré tel qu'une dénomination sociale ou une marque existante, un dessin ou un

modèle, une appellation d'origine protégée ou un nom de domaine. La marque ne peut pas non plus utiliser un patronyme célèbre, un nom commercial notoire ou un élément d'une oeuvre littéraire ou artistique. Toutefois, l'enregistrement ne protégera l'entreprise contre les risques de contrefaçon de sa marque pour les produits et services visés dans le dépôt que si le signe choisi a un caractère distinctif. Et, « *plus la marque sera distinctive, plus l'entreprise pourra la valoriser* », souligne M<sup>e</sup> Bénard. La distinctivité ne résulte pas que de l'originalité ou de la nouveauté du signe choisi. Elle implique l'aptitude de la marque à identifier les produits ou services concernés parmi ceux du même genre présents sur le marché. C'est à ce prix qu'elle confèrera un droit exclusif d'exploitation à son titulaire, lui assurant ainsi un monopole et une protection contre ses concurrents. « *Une marque purement verbale composée de mots généralement utilisés dans le secteur d'activité de l'entreprise ou faisant référence aux produits et services commercialisés par l'entreprise aura un faible pouvoir distinctif. Ceci limitera l'étendue de sa protection, et pourrait même conduire à ce que l'enregistrement soit refusé ou annulé. Mieux vaut choisir une marque qui n'a aucune signification particulière et y associer un élément figuratif original tel qu'un logo, ou encore choisir une marque purement figurative.* » Apple a ainsi déposé ses boîtes d'emballage d'iPhones et d'iPads, ses fonds d'écran et plusieurs icônes à titre de marques. « *Le fait de réserver le nom de domaine correspondant à la marque confortera la protection dans le territoire d'exploitation tout en évitant les risques de cybersquatting* », conseille l'avocate.

## **Choisir les bonnes classes de produits et de services**

L'entreprise devra ensuite choisir la ou les classes parmi les 45 classes administratives proposées puis, dans les classes pertinentes, les produits et services que couvrira sa marque. En théorie, le fait de protéger sa marque dans le plus de classes possible est un gage de sécurité. Encore faut-il sélectionner les « bonnes » classes correspondant aux produits et services déjà commercialisés, mais aussi anticiper la diversification de ses activités en couvrant également les produits et services susceptibles d'être développés dans l'avenir. Mais, attention : il est inutile de désigner des classes que l'entreprise ne pense pas exploiter dans les cinq ans. « *Une entreprise ne peut pas bloquer des pans entiers d'activité sans exploiter sa marque*, note M<sup>e</sup> Bénard. *La loi française prévoit qu'au bout de cinq ans de non-exploitation, toute personne peut en demander la déchéance.* » Cela a valu à la société Smiley Licensing Corporation la perte de ses droits de marque sur les smileys qu'elle avait exploités sous une forme modifiée. Moralité : « *Il faut déposer sa marque suffisamment en amont pour bénéficier de l'antériorité, mais pas trop tôt pour être en mesure de l'exploiter dans les secteurs et pays visés, directement ou au moyen de licences concédées à des tiers* », ajoute l'avocate. « *Et, lors du dépôt, la liste des produits et services doit donc être suffisamment précise pour éviter la déchéance, mais suffisamment large pour suivre l'évolution de l'entreprise* », conseille M<sup>e</sup> Bénard.

## **Doser sa présence à l'international**

Le choix de la zone géographique ne coule pas non plus de source. Dans un marché de plus en plus mondialisé, il est conseillé de cibler les zones où ses produits sont distribués, mais également celles où les risques de contrefaçon sont élevés. « *Encore faut-il effectuer un arbitrage entre ce que rapporterait à l'entreprise le dépôt de sa marque dans un pays donné et ses chances de gagner un procès dans ce pays* », résume M<sup>e</sup> Bénard.

Si l'entreprise vise l'ensemble du marché européen, la procédure de dépôt de marque communautaire présente l'avantage d'être centralisée en un même lieu : l'Ohmi, à Alicante, en Espagne. Principale contrainte : « *la marque doit avoir un caractère distinctif dans tous les Etats membres et être disponible dans chacun d'entre eux* », souligne M<sup>e</sup> Bénard. Une fois enregistrée, la marque communautaire est un instrument très puissant en cas de contrefaçon. « *Il suffit d'agir devant le tribunal d'un pays pour que l'interdiction d'exploiter faite à un contrefacteur s'applique dans tous les autres pays de l'Union européenne* », note l'avocate.

L'entreprise peut encore étendre la protection au-delà des frontières européennes, en déposant sa marque soit localement, soit auprès de l'Ompi, qui fera la liaison avec les offices nationaux. Une fois la protection assurée, restera à mettre en place une veille concurrentielle pour protéger la marque contre les risques de cybersquatting, de contrefaçon ou de dénigrement dans l'ensemble des pays couverts.