

B R I E F I N G

*La lettre d'information du pôle Propriété Industrielle,
Nouvelles Technologies et Droit Pharmaceutique - Avril 2009*

LA VALORISATION DES MARQUES : QUAND LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DEVIENT CREATRICE DE VALEURS

Selon une étude récente, la valeur des entreprises françaises serait immatérielle à plus de 60%. La seule valeur attribuée aux marques dans le secteur des produits de grande consommation représenterait en moyenne 37% de la valeur de l'entreprise.

Face à l'essor du support numérique, le nom de domaine, équivalent de la marque sur la toile et véritable signe de ralliement de la clientèle, représente également un actif important qu'il convient de préserver.

A la lumière de ces chiffres et des derniers développements législatifs et jurisprudentiels, la valorisation de ces actifs immatériels, amortis comptablement sur leur durée de vie résiduelle, revêt une importance toute particulière et doit inciter fortement les entreprises à prendre des précautions, tant pour la naissance de ces droits exclusifs que pour leur défense.

DES FORMALITES PREALABLES

La marque et le nom de domaine ne sont pas protégés du seul fait de leur existence et de leur usage. Ils doivent faire l'objet de dépôts et réservations auprès d'autorités ou de prestataires.

S'agissant des marques, leur protection ne sera accordée qu'au terme d'un dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Avant tout enregistrement, il est conseillé de procéder à des recherches d'antériorité des marques et des dénominations sociales préexistantes identiques et similaires au signe envisagé, pour s'assurer de sa disponibilité. Il conviendra également de ne pas choisir un signe descriptif voire générique, ou lui-même contrefaisant. A ce stade, il sera opportun de

s'interroger sur l'intérêt de déposer une marque verbale ou semi-figurative, notamment en couleurs avec un logo, et ce afin d'affirmer le caractère distinctif de sa marque.

De même, il sera important de déterminer les territoires (marque française, marque communautaire et marque internationale) et les secteurs d'activités pertinents dans lesquels la marque devra être protégée (les « classes » désignant des produits et/ou des services) et ce, en toute cohérence avec la stratégie commerciale de l'entreprise. Outre le coût très élevé qu'il représenterait, un dépôt de la marque dans tous les pays et toutes les classes n'aurait en effet aucun sens dans la mesure où, faute d'exploitation sérieuse de cette dernière pendant cinq années, la déchéance de la marque pourrait être prononcée à la demande de tout tiers.

S'agissant des noms de domaine, il devra être procédé à leur réservation auprès des prestataires de nommage agréés par l'ICANN ou l'AFNIC, dans les meilleurs délais, la règle du « *premier arrivé, premier servi* » régnant en la matière. Là encore, il conviendra de s'interroger sur les territoires couverts par la marque pour choisir les extensions pertinentes (.fr, .com, .eu ...). Il est fortement conseillé de réserver un nom de domaine adossé à une marque. Dans ce cas, le propriétaire d'un nom de domaine pourra empêcher un tiers d'ouvrir un site sous un nom proche dans la même extension ou dans d'autres extensions en invoquant l'antériorité de sa marque.

En tout état de cause, ces protections n'étant accordées que pour une période déterminée (10 ans pour les marques, entre 1 et 2 ans pour les noms de domaine), il conviendra de veiller scrupuleusement au renouvellement des enregistrements et réservations.

UNE VEILLE A METTRE EN PLACE

Il est donc primordial de surveiller les dates de renouvellement des enregistrements et réservations effectués, sous peine de voir les signes concernés tomber dans le domaine public et être appropriés par des tiers. A cette occasion, il conviendra de s'interroger sur l'intérêt de maintenir certains dépôts de marque, dans certaines classes et/ou sur certains territoires au vu de l'exploitation passée et envisagée par l'entreprise pour les prochaines années.

Un autre des réflexes à adopter consiste à surveiller auprès de l'INPI toute demande d'enregistrement de signes distinctifs identiques ou similaires effectuée par des tiers dans les mêmes classes et susceptibles de faire naître une certaine confusion dans l'esprit du public.

Ces veilles pourront être entreprises au choix par le déposant lui-même, lequel devra consulter régulièrement les bases de données accessibles au public, ou par un conseil qui saura notamment apprécier le caractère contrefaisant d'un dépôt de marque similaire par un concurrent.

DEFENDRE SES DROITS POUR MIEUX LES VALORISER

Que faire lorsqu'on est informé de la contrefaçon de sa marque ou de l'utilisation induue de son nom de domaine ?

LA CONSTITUTION PREALABLE DE PREUVES

Afin d'aménager les preuves nécessaires à la démonstration des faits litigieux dans l'éventualité d'un contentieux, il est fortement recommandé de faire procéder à leur constat par des huissiers de justice ou par l'APP, tout en veillant à bien encadrer leur prestation. La preuve étant libre en matière de contrefaçon de marques, ces constats faciles à réaliser constitueront un élément essentiel de preuve.

Il peut également s'avérer nécessaire de faire procéder à une saisie-contrefaçon pour obtenir des éléments de preuve complémentaires. Cette dernière devra être autorisée par le président du Tribunal de grande instance sur requête. Elle

peut être purement descriptive, l'huissier procédant à la description des faits litigieux dans un procès-verbal, ou éventuellement complétée par la saisie réelle des produits contrefaisants. Cette saisie présente l'inconvénient d'obliger le requérant à initier une action au fond dans les vingt jours ouvrables à compter du jour où est intervenue la saisie, faute pour lui de voir la saisie annulée à la demande du saisi voire de se faire poursuivre par ce dernier aux fins d'obtention de dommages et intérêts pour espionnage industriel et obtention d'informations couvertes par le secret des affaires. Il faut donc manier cette procédure avec une extrême prudence en ayant bien vérifié l'étendue de ses droits en amont et en rédigeant avec attention la requête et le projet d'ordonnance pour bien encadrer les opérations de saisie.

DES PROCEDURES AMIABLES ET JUDICIAIRES

En plus d'être rapide, la **solution amiable** présente l'avantage d'éviter tout aléa judiciaire quant à l'issue du litige et de s'assurer de la confidentialité. Elle pourra également aboutir, quand cela est possible, à des accords de coexistence de marques à la rédaction desquels il conviendra d'apporter un soin particulier pour délimiter le territoire de chacune.

En l'absence de compromis, le **règlement judiciaire** paraîtra inévitable voire pourra être souhaitable pour les titulaires de marques qui envisagent le procès comme un moyen de publicité dissuasif vis-à-vis des tiers, qui seraient tentés de contrefaire à l'identique ou par imitation leurs signes. Il constituera ainsi un moyen de lutter efficacement contre la banalisation de la marque, paradoxalement preuve de son succès.

Cette démarche pourrait s'avérer d'autant plus efficace que la réparation du préjudice prend désormais en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur à l'aide des produits contrefaisants.

En conclusion, une juste connaissance de l'étendue de ses droits et une bonne gestion de son portefeuille de marques et de noms de domaine sont les clés pour la valorisation de ces actifs incorporels par toute entreprise.

Ce briefing a été rédigé par Corinne THIERACHE, Associé, et par Carole BUI, collaboratrice, du Pôle Propriété Industrielle, Nouvelles Technologies et Droit Pharmaceutique du cabinet *Carbonnier Lamaze Rasle & Associés*.

CONTACT : Corinne Thiéache, Associé

EMAIL: cthierache@carlara.com TEL : 33 (0)1 53 93 61 41