

Création, protection et transmission des marques :

un point de vue juridique

Géraldine Michel, Professeur IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Extrait du chapitre de Paul Le Floch et Géraldine Michel « Droit et Gestion » dans *Entrepreneur à l'université*, édition ems, Desmazes J., Helfer J.P., Lebraty J.F. et Orsoni J., 2019.

Le droit représente un vecteur de protection pour les acteurs de toute organisation. En effet, le développement de toute activité entrepreneuriale nécessite un support juridique et notamment dans la création, le développement et la protection d'une marque. Cette partie est consacrée à la facette juridique de la gestion de marque et a pour objectif de guider le lecteur dans la création, la transmission et la protection de la marque.

A. LA CREATION D'UNE MARQUE D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE

Du point de vue marketing, une marque existe dès qu'elle est présente dans l'esprit des individus et associée à une signification symbolique qui vient apporter une valeur supplémentaire au produit (Michel, 2017). Du point de vue juridique une marque existe dès qu'elle est déposée à l'INPI (Institut national de la propriété Intellectuelle). En effet, pour conférer au déposant (entreprise, association, personne morale..) un droit exclusif sur une marque, il doit déposer à l'INPI un nom, un signe, un terme ou une expression représentant une entreprise, un bien ou un service. Pour cela, le code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs conditions de validité du dépôt d'une marque auprès de l'INPI :

- la marque doit être disponible (libre de droits antérieurs),
- la marque doit être licite (non contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public)
- et la marque doit être distinctive (non banale).

Une marque est considérée comme distinctive lorsque d'une part la dénomination choisie permet aux consommateurs d'identifier les produits ou services parmi ceux des concurrents. Et lorsque d'autre part, le nom de la marque est suffisamment « original » par rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. Par exemple, la marque «*petit bateau*» est bien

distinctive pour désigner des vêtements pour enfants, mais ne saurait l'être pour du transport maritime.

Un nom de marque non-distinctif.

Une société titulaire de la marque française "Argane" désignant les produits cosmétiques pour l'hygiène de la peau avait attaqué une société concurrente en contrefaçon pour la commercialisation d'un baume de soins sous la dénomination "Karité-Argane". La société défenderesse a invoqué la nullité de la marque "Argane" et obtenu gain de cause à la cour de cassation. En effet, le terme "argane", mot d'origine arabe également orthographié "argan" est répertorié depuis le 19^{ème} siècle dans les dictionnaires français pour désigner un arbre ainsi que son fruit d'où est extraite une huile dénommée "huile d'argane" ou "huile d'argan" utilisée pour la fabrication du savon. De ce fait, à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique de la substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau. Le nom « argan » ne peut être une marque et doit rester à la libre disposition des acteurs économiques concernés désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits.

Sources : Leker (2014)

Le dépôt de marque auprès de l'INPI comprend six principales étapes :

- Choisir un nom qui soit un signe distinctif. Par exemple dans le secteur de la cosmétique, il ne serait pas autorisé de lancer une marque au nom « savon ».
- Vérifier que le nom ne correspond pas à une marque déjà existante dans le ou les secteurs d'activités choisies. Pour cela, l'INPI propose de réaliser une « recherche d'antériorité » afin de vérifier l'existence éventuelle de marques analogues, selon les secteurs d'activité choisis.
- Choisir les classes dans lesquelles la marque doit être déposée (45 classes). En effet, il est important de prendre conscience que le droit de la marque est limité par le principe de « spécialité ». La protection conférée par la marque ne donne un droit exclusif que dans le champ d'activité défini.
- Choisir le territoire géographique sur lequel la marque doit être enregistrée. Ici encore le droit de la marque est limité selon les zones géographiques définies lors du dépôt. Quand une entreprise française vient à exporter ses produits et/ou services, éventuellement par l'intermédiaire de partenaires étrangers, elle doit étendre la protection de sa marque française à d'autres pays.

- Vérifier que le nom de marque ne soit pas identique à un nom commercial ou une dénomination sociale déjà existante. S'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, les titulaires du nom commercial ou de la dénomination sociale pourraient agir contre le déposant de la marque. Pour éviter ce risque, il vaut mieux vérifier dans les bases publiques de recherche des données des greffes du tribunal de commerce.
- Ne pas utiliser des termes qui sont des appellations d'origine protégée ou des indications de provenance (Toulouse, Bourgogne, etc.). La marque ne doit pas non plus porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Même si le nom d'une ville ou d'une région n'est pas déposé en tant que marque, il ne peut être déposé par un tiers.

Le processus d'enregistrement n'est effectif qu'à la suite du paiement des redevances. L'INPI examine la recevabilité de la demande de dépôt mais cela ne signifie pas qu'elle réalise une recherche d'antériorité. Ceci reste à la tâche du déposant. L'acceptation du dossier ne signifie pas que le nom de la marque est disponible. Le dossier peut être rejeté s'il ne répond pas aux exigences légales, par exemple s'il comprend des signes interdits, contraires à l'ordre public ou dépourvus de caractère distinctifs. Le dépôt est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) édité par l'INPI, dans un délai de 6 semaines.

Le cas du dépôt de la marque « Allo quoi » par la candidate de télé réalité Nabilla

Les expressions « *allo quoi* » et « *allo non mais allo quoi* », ont été déposées à l'INPI le 19 mars 2013 par Nabilla héroïne de l'émission « les Anges de la télé réalité » dans les classes de produits relatives aux bijoux, vêtements, briquets, produits de l'imprimerie. En l'espèce, on peut s'interroger sur le caractère distinctif de ces marques déposés par Nabilla puisque les termes « *allo quoi* », ou « *allo non mais allo quoi* » sont des termes du langage courant.

Bien que l'INPI ait publié ces marques au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle) le 5 avril 2013, pour autant cela ne confère aucune validité certaine à ces marques. En effet, seuls les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité d'un signe. Ainsi, la validité des marques déposées par Nabilla pourrait être contestée dans le cas d'un éventuel litige avec un tiers, à l'initiative d'une action en contrefaçon ou d'une action en nullité de la marque.

Source : Jacob avocats (2013).

L'enregistrement de la marque confère au déposant un monopole d'exploitation sur la marque. Il est valable dix ans, et peut être renouvelé indéfiniment. Le renouvellement du

dépôt doit être demandé au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement. Le dépôt d'une marque est donc ad vitam aeternam et confère à l'entreprise ou à la personne détentrice un monopole de l'utilisation de la marque dans des secteurs d'activité précis et des territoires géographiques bien déterminés.

Avant de déposer une marque il est utile de bien comprendre la différence juridique entre dénomination sociale, nom commercial, enseigne et marque (Cem, 2018).

- **La dénomination sociale** est un signe distinctif qui a une fonction d'identification comme celle du nom patronymique pour les personnes physiques. Elle individualise une société qui bénéficie à ce titre d'un droit privatif. La dénomination sociale, à l'inverse du nom commercial, de l'enseigne ou de la marque, ne peut être cédée. La dénomination sociale, pour être protégée sur le territoire national, doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce lors de l'immatriculation de la société. Le droit sur la dénomination sociale est un droit de propriété protégé par l'action en concurrence déloyale, qui peut être reconnue fondée, alors même que les activités des deux sociétés ne seraient ni identiques, ni similaires.
- **Le nom commercial** peut être distinct de la dénomination sociale. Il peut désigner l'entreprise ou le fonds de commerce exploité. Il est un élément du fonds de commerce et peut être – à ce titre – cédé. Le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s'acquiert dès le premier usage du nom.
- **L'enseigne**, apposée sur un établissement, permet de signaler un point de vente. Elle est un élément incorporel du fonds de commerce et peut être, comme le nom commercial, cédé. Elle est protégée par un droit privatif qui s'acquiert dès le premier usage. Elle n'a, toutefois, qu'une portée territorialement limitée.
- **La marque** a pour rôle de distinguer les produits et services de l'entreprise de ceux de la concurrence. Par exemple, le groupe Danone, détient différentes marques telles que Danone, Danao ou Danette pour différencier ses desserts lactés. Les marques bénéficient d'une réglementation particulièrement protectrice dans le Code de la propriété intellectuelle. La propriété de la marque en France s'acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l'INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l'action en contrefaçon, qui lui permet de s'opposer à toute utilisation d'une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt.

L'entreprise peut adopter le même signe pour son nom commercial, sa dénomination sociale, son enseigne et sa marque (ex : Starbucks, Ikea). La marque jouit, parmi l'ensemble des signes distinctifs, de la protection la plus efficace.

B. LA TRANSMISSION D'UNE MARQUE, DE FACON TEMPORAIRE OU PERMANENTE

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue ou louée.

Quand une marque est vendue, sa propriété est transférée à une autre personne. La marque peut être cédée en tout ou partie. Etant déposée pour désigner un certain nombre de produits ou services, il est possible de n'en transférer la propriété que pour l'exploitation d'un bien ou service, ou pour l'ensemble de ceux qui sont désignés dans le dépôt. La cession de la marque fait l'objet d'un contrat adressé à l'INPI afin de modifier les mentions du registre et de rendre cette cession opposable aux tiers. Le transfert de marque peut être présenté aussi bien par le cédant ou l'acquéreur de la marque, c'est-à-dire l'ancien ou le nouveau propriétaire de la marque. Les démarches de transmission de la marque doivent être effectuées auprès de l'INPI. En effet, tous les actes concernant la vie de la marque doivent être inscrits au registre national des marques.

Rachat de la marque Mako Moulage

Mako... Vous vous souvenez ? Ces figurines en plâtre à l'effigie de Tintin, Mickey ou Astérix. [...] Très en vogue dans les années 1970, le jeu a enchanté plusieurs générations, pour finalement tomber en désuétude à la fin des années 1990. Vingt ans après, Agnès Beuchet a lancé le pari fou de faire revivre la marque mythique. En achetant il y a un an la marque Mako¹, engloutie par Nathan puis Ravensburger et qui était « tombée en déchéance », la jeune femme s'est engagée à ne faire aucune promotion du passé. Pas facile quand on relance un jeu qui fait briller les yeux des plus de 30 ans. [...] Après une première étape juridique pour récupérer les droits de Mako, elle s'attaque au graphisme des produits. La commercialisation

¹ Bien que les conditions financières du rachat soient restées confidentielles, en regroupant les informations provenant d'analyses et d'interviews accordés par A. Beuchet, on peut estimer que le marque a été achetée 20 000 Euros.

des moulages Mako est assurée par une filiale de TF1, Dujardin. Cela lui a ouvert les portes de la distribution (1300 points de vente). Mako a atteint le million d'euros de chiffre d'affaires, est en avance sur son plan de marche grâce au succès de ses petits formats sous licences (Princesses Disney, Lapins Crétins...).

Sources : Lentschner (2015)

Quand une marque est concédée, la société autorise, contre rémunération, une personne à exploiter la marque, sans pour autant que la propriété lui en soit cédée. Le contrat de licence définit les conditions et les limites de l'autorisation :

- La licence peut porter sur tout ou partie des biens et services désignés par la marque ;
- La licence peut déterminer un territoire défini ;
- La licence peut être ou non concédée à titre exclusif au licencié.

Un contrat de licence de marque fait l'objet d'une publicité auprès de l'INPI. En tant que droit incorporel, il est possible de faire apport d'une marque à une société. On peut soit l'apporter en toute propriété à la société bénéficiaire, ou réaliser un apport en jouissance. L'associé apporteur conserve la propriété de la marque mais autorise la société à l'exploiter (Article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Avant d'entamer des démarches de transmission de marque il est utile de bien distinguer les différentes formes de transmissions de marques : franchises, concessions et licences.

Franchise et concession : quelles différences ? La concession est un partenariat par lequel une entreprise, appelée le concédant, concède à un tiers, appelé le concessionnaire, le droit d'utiliser totalement ou partiellement sa marque et de distribuer une gamme de produits définie sur une certaine zone géographique. Ce mode de commerce associé est donc relativement proche du contrat de franchise, à la différence près que la concession implique obligatoirement une exclusivité territoriale, élément facultatif dans le cas d'une franchise. Par ailleurs le concédant n'est pas obligé de transmettre un savoir-faire au concessionnaire et le concessionnaire n'est pas obligé de suivre la stratégie commerciale du concédant.

Franchise et licence de marque : quelles différences ? La licence de marque est un partenariat par lequel une entreprise concède à un tiers, appelé le licencié, le droit d'utiliser totalement ou partiellement sa marque. Par contre, aucune exclusivité territoriale n'est prévue. Il s'agit ici purement d'une location du droit d'utilisation d'une marque. Une clause d'approvisionnement exclusif et la transmission d'un savoir-faire peuvent toutefois être intégrées dans le contrat. Il est possible que le contrat de licence de marque impose au licencié d'atteindre des objectifs de vente, et celui-ci peut être résilié si les quotas ne sont pas atteints. Le contrat de licence

permet ainsi à une marque de forte notoriété (le licenceur ou ayant droit) de prêter son nom à une entreprise (le licencié), qui acquiert le droit de fabriquer et/ou de commercialiser un produit signé avec le nom de la marque licenceur contre le versement de royalties.

Du point de vue du marketing, aujourd'hui les alliances de marques sont en plein essor. Les collaborations entre H&M et de célèbres designers ou marques de luxe comme Kenzo en sont des exemples emblématiques (Michel, 2017). Le cadrage juridique de ces opérations commerciales est essentiel pour protéger les deux partenaires en cas de litige et il se fonde sur le contrat d'association de marque. Le produit ou service issu de cette collaboration peut être signé par les deux partenaires (Le rasoir Philips-Nivea) ou signé par uniquement l'une des deux marques. Dans un contrat d'association de marque le versement de royalties n'est pas une obligation, les deux partenaires peuvent trouver des contreparties respectives. C'est par exemple le cas de la collaboration entre les marques Peugeot et Roland Garros qui a donné naissance aux différents modèles de voitures Peugeot/Roland Garros. Sans versement de royalties pour la vente de ce modèle, les deux partenaires trouvent, en effet, des avantages respectifs à la fois dans la commercialisation de la voiture et le transport des joueurs de tennis pendant le tournoi international de tennis.

Le cas d'une PME dédiée aux contrats de licence de marques

La société Petit Jour présente un catalogue de près de 500 produits destinés aux enfants, parmi lesquels Le Petit Prince, Barbapapa, Babar... Au total, la PME exploite les droits d'une dizaine de licences, déclinées dans les arts de la table, la bagagerie, les jeux éducatifs et la papeterie. Ces produits représentent 90% des ventes de l'entreprise et la stratégie repose sur l'idée qu'aucune licence ne dépasse 30% du chiffre d'affaires. Pour éviter les aléas de la mode, Petit Jour privilégie des partenaires revendiquant un style intemporel pour permettre l'établissement de contrats sur cinq ans. La société privilégie également les contrats avec une exclusivité territoriale, en général en Europe, mais en contrepartie, les royalties sont plus élevées. Face à l'essor des alliances de marque, la société se félicite d'avoir signé, il y a quinze ans, la licence Elmer, un personnage (éléphant) peu connu à l'époque et qui rencontre aujourd'hui un succès croissant dans l'univers de la petite enfance (Jeanne Cavalier, 2009).

C. LA PROTECTION DES MARQUES CONTRE LA CONTREFAÇON

La contrefaçon est un fléau en augmentation constante qui s'étend désormais aux biens de consommation courante, alimentation, jouets, cosmétiques, pièces détachées ou médicaments. La lutte contre la contrefaçon vise non seulement à protéger la création et la propriété intellectuelle, mais également les consommateurs. Quels sont les actes interdits ? Quelle est la protection dont bénéficie la marque de renommée ? Cette section éclaire ces différentes questions.

Quels sont les actes interdits ?

- Sont interdits la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement à l'INPI.
- Sont interdits la reproduction d'une marque pour des produits ou services similaires, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.
- Sont interdits la détention, la vente ou l'importation de produits comportant une marque contrefaisante

La contrefaçon n'est pas uniquement la copie intégrale d'un bien authentique, elle s'apprécie en fonction des ressemblances (non des différences) entre les produits. La contrefaçon par reproduction consiste à reproduire la marque à l'identique, sans le consentement du titulaire de la marque, pour désigner les mêmes produits ou les mêmes services. Il existe donc une double identité : mêmes signes, mêmes produits ou services. En pareil cas, le risque de confusion n'a nul besoin d'être démontré, il est « présumé exister ».

Fabriquer des talons à semelle rouge écarlate n'est pas considéré comme une contrefaçon (6 février 2018)

Le chausseur français Christian Louboutin n'a pas l'exclusivité sur ses fameuses semelles rouges. Louboutin est en litige devant les tribunaux aux Pays Bas avec une société néerlandaise, Van Haren, qui a commercialisé en 2012 des chaussures avec une semelle rouge. Christian Louboutin a affirmé avoir enregistré en 2013 pour le Benelux la combinaison chaussures pour femmes à talon haut et semelle de couleur rouge, devenue sa marque de fabrique, et attaque la société Van Haren pour contrefaçon.

La société néerlandaise soutient que la combinaison enregistrée par Louboutin est contraire à la législation européenne sur les marques. Le tribunal de la Haye a demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne de statuer. L'avocat général a donné raison au chausseur néerlandais : La couleur rouge n'est pas une marque. En conclusion de cette décision, un dépôt de marque qui combine la couleur et la forme est susceptible d'être frappé par

l'interdiction visée dans la législation européenne sur les marques.

En 2012, Louboutin avait intenté un procès à Yves Saint Laurent pour les mêmes faits aux États-Unis, mais avait cette fois obtenu gain de cause face à la griffe de luxe.

Sources : BFM Business (2018)

Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon, quelle que soit la forme qu'elle revêt, constitue une atteinte grave portée à un droit de propriété intellectuelle détenu par une personne ou une entreprise. Les conséquences de la contrefaçon sont lourdes pour différentes parties prenantes:

- Pour les entreprises : La contrefaçon entraîne des pertes de parts de marché pour les entreprises qui en sont les victimes. Elle affecte également l'image de marque des produits authentiques.
- Pour les Etats : la contrefaçon a un coût social important. Elle constitue, en outre, une source d'évasion fiscale.
- Pour les consommateurs : Les produits de contrefaçon sont une tromperie sur la qualité. Ces produits sont, de plus, dans de nombreux cas, dangereux pour les consommateurs (principe actif mal dosé ou inexistant pour les médicaments, usure prématurée pour les pièces de rechange de véhicules automobiles, etc.).

La douane joue un rôle important dans la lutte contre la contrefaçon, elle s'inscrit dans sa mission traditionnelle de gardienne de la loyauté des transactions internationales et de protection du consommateur. Le dispositif douanier de contrôle vise l'ensemble du territoire et tous les vecteurs de fraude. Il est souple, évolue au gré des mutations de la contrefaçon et s'appuie sur un large éventail de pouvoirs. La douane contrôle sur tous les points du territoire, à l'importation, à l'exportation, à la circulation, à la détention, et également après dédouanement, a posteriori.

Le cas de la contrefaçon dans le luxe

Pour tenter de dissuader les contrefacteurs, les marques de luxe françaises multiplient les campagnes de communication, dans le cadre notamment du Comité Colbert, et se battent dans les tribunaux. Par exemple, la marque Longchamp lance en moyenne trois actions par an aux États-Unis, chacune concernant 200 à 300 sites Internet qui commercialisent de faux sacs de sa marque. Dans les deux semaines suivant l'ouverture de la procédure, l'adresse du site ciblé est automatiquement redirigée vers une page présentant les documents de la procédure. Trois

à quatre mois plus tard, la décision finale intervient et aboutit souvent à la fermeture du site. Comme les autres marques de luxe, Longchamp fait travailler dans de nombreux pays des avocats spécialistes, des enquêteurs et des détectives privés. La Chine et le sud-est asiatique concentrent la majorité de la production de faux produits de luxe. Plus le prix du «vrai» produit est élevé, plus les revenus générés sont importants et plus le crime organisé s'intéresse à ce trafic.

Sources : Gaboulaud et al. (2016)

En conclusion, alors que la marque apporte de la valeur ajoutée aux individus par les valeurs et le sens qu'elle porte, la dimension juridique est essentielle dans les différentes phases du cycle de vie de la marque. De la création à la protection tout en passant par la transmission de la marque, ce chapitre apporte une compréhension globale du management transversal de la marque et permet de mettre en lumière le droit comme un vecteur de croissance et de protection dans le monde de l'entreprise.

Références

BFM Business (2018), La semelle rouge de Louboutin ne lui appartient plus, consulté le 14 mai 2018 sur : <https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-semelle-rouge-de-louboutin-ne-lui-appartient-plus-1367831.html>

Cem (2018), chambre économique multiprofessionnelle, consulté le 10 mai 2018 sur : <http://cem-stbarth.net/index.php/informations/faq/169-quelles-sont-les-differences-entre-un-nom-commercial-une-denomination-sociale-une-enseigne-et-une-marque>

Gaboulaud A. Lechevalier A-S, Plichon D. (2016), Le luxe seul victime de la contrefaçon, consulté le 15 mai 2018 sur : <http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-luxe-seule-victime-de-la-contrefacon>

Jeanne Cavelier (2009), Doper son chiffre d'affaires grâce à une licence de marque, Chef d'entreprises consulté le 15 mai 2018 sur : http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/doper-son-chiffre-d-affaires-grace-a-une-licence-de-marque-32156-1.htm#_y3m11AiH4k3BMgJA.97

Leker Yoram (2014), Marques descriptives, consulté le 10 mai 2018 sur : <http://www.leker-avocat.fr/droit/13-droit-des-marques/122-marque-descriptive>.

Lentschner Keren (2015), La renaissance des moulages Mako : la marque cherche à surfer sur la vague des loisirs créatifs, consulté le 12 mai 2018, <http://www.lefigaro.fr/societes/2015/11/04/20005-20151104ARTFIG00162-la-renaissance-des-moulages-mako.php>

Michel G. (2017), Au cœur de la marque, Dunod.