



La protection et la gestion des marques

Publié 7/09/2009



Me. Corinne CHAMPAGNER KATZ

Avocate au Barreau de Paris,
fondatrice du cabinet CCK Avocats,
spécialiste en propriété intellectuelle.

Cabinet CCK Avocats

cck@champagnerkatz.com

www.champagnerkatz.com



[Voir tous les articles de Me. Corinne CHAMPAGNER KATZ](#)

Actifs immatériels et essentiels de l'entreprise

Article co-rédigé avec **Charlotte Galichet**, avocat au Barreau de Paris - CCK Avocats

La marque choisie par l'entreprise doit être protégée.

Pour ce faire, elle doit être déposée en France à l'**Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)** par son propriétaire ou dans tous autres organismes internationaux et communautaires si le choix de la protection territoriale se porte sur l'international.

Si la marque est la propriété d'une personne physique (le dirigeant de l'entreprise ou détenue par une personne morale telle que holding) il est indispensable d'établir un **contrat de licence** entre cette personne tierce et la société qui l'exploitera. Ce contrat devra obligatoirement être inscrit auprès de l'INPI ou auprès de l'organisme ayant enregistré le dépôt afin d'être opposable au tiers.

LE CONTRAT DE LICENCE : UN OUTIL EFFICACE POUR LA VIE DES AFFAIRES ET LA PROTECTION DES DROITS

Une **licence de marque** a pour vocation d'autoriser un tiers, en l'occurrence la société, à utiliser une marque dont elle n'est pas titulaire afin de lui permettre d'utiliser cette marque sur les produits ou services couverts par le dépôt et de les fabriquer et/ou commercialiser.

La licence peut se décliner selon plusieurs modalités. Ainsi, elle peut être **exclusive ou simple**, à titre **gratuit ou onéreux**, ou bien encore **totale ou partielle**.

Cependant tout contrat de licence doit comporter des **mentions essentielles**, en fonction des produits ou services concernés et de l'étendue de la licence.

La licence a également l'avantage d'assurer au déposant des redevances en fonction du chiffre d'affaires de la société réalisé sur les produits ou services revêtus de la marque.

Mieux encore, en cas de cession de l'entreprise, le titulaire de la marque pourra pérenniser la perception des redevances ou céder la marque, à son seul profit.

Sur le plan judiciaire, en cas de contrefaçon, le propriétaire de la marque, ainsi que le licencié exclusif peuvent tous deux agir en contrefaçon. Le contrat de licence revêt dès lors un fort intérêt puisqu'il permet à la fois à la société licenciée et au dirigeant propriétaire de la marque de prétendre à **l'obtention de dommages et intérêts** en réparation de leur(s) préjudice(s).

Le licencié non exclusif peut également obtenir réparation de son préjudice, mais selon des modalités particulières.

A défaut d'inscription du contrat de licence au **registre National de Marques**, la société licenciée ne sera pas recevable à agir en contrefaçon.

En définitive pour tout dirigeant titulaire d'une marque, concéder celle-ci à sa propre société s'avère être un choix opportun, gage d'efficacité pour le présent et pour l'avenir.

LA PROTECTION DE LA MARQUE PASSE EGALEMENT PAR SON EXPLOITATION

Le temps peut se révéler l'ennemi le plus dangereux de la marque.

En effet, il ne suffit pas de déposer la marque pour la protéger. Le **défaut d'utilisation d'une marque durant cinq années**, aussi bien de la part du propriétaire que du licencié, permet à toute personne intéressée de demander la déchéance de la marque pour un ou plusieurs produits ou services et par conséquent sa **radiation du Registre National des Marques**.

A ce titre, il convient d'inviter les entreprises à **apposer leur(s) marque(s) directement sur les produits qu'elles commercialisent**. A défaut, il pourrait leur être reproché de n'utiliser leur marque qu'à titre d'enseigne ou de nom commercial.

En effet, les jurisprudences française et communautaire considèrent que la marque doit désigner l'origine économique des produits ou services. Or il est difficile de distinguer marque et dénomination sociale lorsque les termes utilisés sont identiques et qu'ils visent à désigner non pas les produits mais les activités de l'entreprise (TGI de Nanterre, 9 février 2006 DEXXON C/ INTUIT).

C'est d'ailleurs souvent à ce stade que l'on s'aperçoit de l'importance de **bien rédiger la liste des produits et services couverts par l'enregistrement de la marque**, en fonction de son activité commerciale mais également des développements futurs envisagés.

LES APPORTS DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE DU 4 AOUT 2008 :

Cette loi pose un nouveau fondement juridique à la protection de la marque et des autres signes distinctifs : il s'agit de la notion de « **pratique commerciale trompeuse** » :

Article L.121-1 du Code de la consommation :

« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; (...) ».

En matière d'actifs immatériels, **la concurrence déloyale**, qui n'était sanctionnée par la jurisprudence que sur le fondement des dispositions très générales de l'article 1382 du Code civil, fait enfin l'objet d'un **texte législatif spécifique**.

L'on s'étonnera tout de même qu'il ait été inséré dans **le Code de la consommation**, alors même qu'il sera certainement plus utilisé par les professionnels que par les consommateurs.

Par ailleurs, en insérant la notion de « bien », il semblerait que le législateur ait également souhaité étendre la protection des sociétés contre la copie de leurs produits, sur un autre fondement que celui de la contrefaçon, celle-ci étant limitée aux œuvres originales et aux inventions brevetées.

Il nous tarde de savoir si les Tribunaux accepteront enfin de sanctionner la copie de biens non protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle sur ce fondement.

L'autre intérêt de ce texte est d'**augmenter le délai de prescription** (délai pour engager l'action à compter de la connaissance des faits litigieux) à **10 ans contre 3 ans** en matière de contrefaçon.

Dans un cadre judiciaire, il s'agira alors de bien discerner le fondement juridique ou mieux encore de les cumuler.

Force est de constater que la protection des créations (marques, modèles, brevets) de l'entreprise est **fondamentale et incontournable**.

Elle représente l'action indispensable de la **sauvegarde des actifs immatériels de l'entreprise**, de l'évolution constante sa croissance par la défense de sa position monopolistique dans l'économie concurrentielle de marché.

<http://www.portail-des-pme.com/articles/434/1/La-protection-et-la-gestion-des-marques/Page1.html>

Portail-des-pme.com
des idées  des infos  des outils 