

Génération de marque

En termes de droits de propriété intellectuelle, l'utilisation d'une marque sous sa forme modifiée a-t-elle un impact ? Faut-il redéposer la dernière version auprès des administrations compétentes ? Quels sont les risques ? Levons le voile !



Marques et générations... vaste sujet généralement abordé sous l'unique prisme du marketing. Tous les ouvrages spécialisés vous le rappelleront : la marque est le reflet des valeurs d'une entreprise, lui permettant également de se distinguer de ses concurrents. Comme le dit Jean-Noël Kapferer¹, spécialiste du domaine, la marque s'inscrit dans une logique de différenciation de l'offre. Si l'évolution d'une marque, au fil des générations, constitue un élément clé de la

stratégie marketing, tout entrepreneur doit aussi, et surtout, la considérer comme faisant partie du capital de sa société et ne pas en négliger les étapes de protection. La valeur d'une entreprise dépend souvent essentiellement de sa marque ! Certaines marques existent depuis des décennies. Le secret de leur longévité ? Elles ont tout simplement pris en considération l'évolution de leur environnement et ont su s'adapter aux nouveaux outils et aux nouveaux codes de communication, pour rester en adéquation avec leur temps. De fait, dans un univers concurrentiel de plus en plus

* Conseil en propriété industrielle, cabinet Novagraaf, membre de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

complexe, il est primordial pour toute entreprise d'avoir une marque en corrélation avec l'image qu'elle souhaite véhiculer auprès des consommateurs. Votre marque vous semble désuète et ne colle plus parfaitement à l'identité de votre entreprise ? C'est que l'heure du *relooking* a sonné !

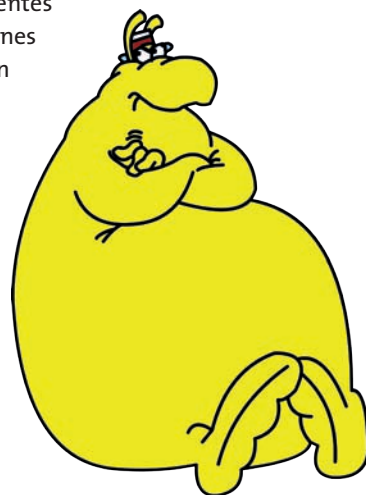
La marque: un capital immatériel à protéger

Tout entrepreneur doit être conscient que l'acquisition des droits de propriété intellectuelle attachés à son entreprise conditionne sa réussite future. Qu'il s'agisse d'un nom de société, de produit ou d'une prestation de services, être propriétaire de sa marque est essentiel et fait partie des premières étapes de la mise en œuvre d'un projet. Déposer sa marque, c'est se protéger des contrefacteurs éventuels, ou à tout le moins pouvoir se défendre. C'est aussi s'assurer un monopole d'exploitation et la possibilité de se constituer un capital immatériel générateur de revenus. Déposer tardivement sa marque peut s'avérer périlleux à bien des égards. Les entreprises qui s'approprient tardivement l'exclusivité d'un nom dans lequel elles ont fortement investi prennent le risque de se faire spolier et de tout perdre. Encore faut-il déterminer ce qui doit être déposé et ne pas hésiter à faire appel aux professionnels du domaine. Environ cent soixante-cinq mille nouveaux dépôts produisant leurs effets en France sont effectués chaque année, preuve de l'importance de la marque dans la stratégie de développement des entreprises aujourd'hui.

Faire évoluer sa marque: un passage obligé ?

Publicités, marques, slogans, mascottes publicitaires (à titre d'illustration: Prosper, Groquik, Pepito, Bibendum, Esso, la mère Denis, etc.) sont autant de madeleines de Proust qui ont bercé notre enfance, celle de nos parents, voire de nos grands-parents. Plus la marque est ancienne, plus sa valeur est susceptible d'augmenter, à condition

que son évolution réponde aux attentes et besoins du marché. Certaines marques détiennent aujourd'hui un record de longévité, mais très peu peuvent se targuer de traverser les générations sans prendre une ride, car l'œil du consommateur et l'émotion suscitée par les marques changent au fil du temps. Très rares sont donc les marques qui n'ont pas besoin d'évoluer pour maintenir leur pouvoir distinctif et attractif auprès du consommateur. Toutefois, si des modifications ont lieu, celles-ci doivent généralement procéder d'une certaine continuité afin que l'attachement avec le public demeure. L'évolution des marques est donc un passage, sinon obligé, tout au moins naturel, car l'environnement économique et sociétal lui-même change. L'ère du numérique et autre Web 2.0 a totalement bouleversé les codes de communication. Le processus marketing est enclenché, les créatifs sont sur le pied de guerre pour moderniser la marque de votre société. Faut-il protéger cette nouvelle version et procéder à un nouvel enregistrement auprès de l'INPI et des offices européens ? Que dit la jurisprudence à ce propos ?



Redéposer ou ne pas redéposer ? Telle est la question...

Une chose est sûre, il faut commencer par déposer sa marque. Encore faut-il déterminer quel signe enregistrer. Cette étape ne doit pas être négligée, car la protection en dépend. Contrairement à une invention protégée par



un brevet, qui tombe automatiquement dans le domaine public après vingt années de protection, la marque peut être perpétuelle à condition d'être renouvelée. À cette protection pouvant être indéfinie dans le temps, la loi apporte néanmoins une limite de taille. En fonction des législations, généralement cinq années après l'enregistrement, la marque doit être exploitée de façon « sérieuse ». À défaut, les droits deviennent fictifs, car susceptibles d'être annulés à la demande d'un concurrent. Or, lors des démarches de renouvellement, il n'est pas possible de modifier la marque sans en perdre l'antériorité. Que faut-il faire en cas d'évolution du signe ? Bien des sociétés procèdent ainsi systématiquement au dépôt de la marque modernisée. Le mieux est parfois l'ennemi du bien...

En effet, la loi prévoit que l'usage d'une marque sous une forme modifiée, sans perte du caractère distinctif, peut valider l'obligation d'exploitation incombant à son titulaire. Que se passe-t-il si cette forme modifiée a également été protégée ? N'est-ce pas la preuve qu'il s'agit d'une nouvelle marque et qu'elle est considérée comme telle par le propriétaire ? La loi n'a pas anticipé cette problématique. Face à cette imprécision, il appartient au juge de se prononcer, lequel est régulièrement saisi de cette question. Cela a naturellement conduit à des décisions contraires et à de nombreux revirements. Mais au-delà de ces débats, en pratique, quelle stratégie de dépôt adopter au vu des risques importants existants ? Le pire des scénarios étant la perte des droits. Cette épineuse question semblait avoir été tranchée par un arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), au terme duquel l'usage d'une marque enregistrée ne pouvait valoir exploitation d'une autre marque, même en présence de différences « minimales ».²

Les juridictions françaises, qui venaient d'adopter la position contraire par plusieurs arrêts de la Cour de cassation de 2006, ont dû à nouveau revoir leur copie, les décisions communautaires s'imposant aux instances nationales. C'était sans compter un nouveau revirement du juge communautaire par une décision du 25 octobre 2012³. En effet, l'exploitation de la forme modifiée, même déposée, pourra valoir usage de la marque initiale, à la seule condition qu'elle n'en altère pas le caractère distinctif. En d'autres termes, la mise sur le marché d'une version plus moderne de la marque originelle également protégée suffirait à en prouver l'exploitation à condition que les différences restent mineures. Ce ne serait donc que dans l'hypothèse bien particulière d'une série ou famille de marques, à savoir des marques présentant un dénominateur commun

Déposer les évolutions successives d'une marque n'est plus un frein à une bonne protection. Bien au contraire, il apparaît légitime et adéquat d'être propriétaire de la marque telle qu'elle est exploitée, même s'il s'agit d'une version modernisée de la précédente.

sans être une évolution l'une de l'autre, que l'usage de l'une ne vaudrait pas pour l'autre.

En pratique, quelles conséquences ?

Déposer les évolutions successives d'une marque n'est donc plus un frein à une bonne protection. Bien au contraire, il apparaît légitime et adéquat d'être propriétaire de la marque telle qu'elle est exploitée, même s'il s'agit d'une version modernisée de la précédente. Il ne peut donc être reproché de vouloir bénéficier d'une protection appropriée dans un contexte de plus en plus concurrentiel, où l'image véhiculée par la marque est bien souvent déterminante dans l'acte d'achat. Encore faut-il que cette largesse ne puisse bloquer toute concurrence. Permettre à un opérateur économique de s'approprier toute évolution d'un signe n'est-il pas excessif, voire discriminatoire vis-à-vis des tiers ? Une problématique qui risque d'être transmise (encore) aux générations futures ! ■

1 - J.-N. Kapferer, *Les Marques, capital de l'entreprise*, Eyrolles, 1995.

2 - CJUE, arrêt du 13 septembre 2007 « Bainbridge », affaire C-234/06, considérant 86 « En tout état de cause, si les dispositions mentionnées aux points 81 et 82 du présent arrêt permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première. »

3 - CJUE, arrêt du 25 octobre 2012 « Rintisch », affaire C-553/11 : « L'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. »