



par  
Marie-Hélène TONNELLIER

Aude DUTHEIL

Avocats à la Cour  
Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés

Avec l'aimable assistance de Julie TAMBA

## Dossier

### Luxe et création de valeur

COMMENT ASSURER UNE BONNE PROTECTION DE SES MARQUES ? QUEL EST L'IMPACT DE LA CONTREFAÇON ET LES MOYENS DE LUTTER CONTRE ELLE ? DEUX JURISTES DÉLIVRENT LEURS CONSEILS.

# Mettre un nom sur ses investissements : du bon usage de la marque

QUOI DE PLUS IRRITANT que de découvrir, quelques temps après le lancement d'un nouveau produit – et qui plus est lorsque celui-ci rencontre un accueil enthousiaste et mérité auprès du public concerné –, qu'un tiers tire indûment partie des lourds investissements assumés par les créateurs et propose des copies de plus ou moins belle facture sous un nom prêtant à confusion ?

Le monde du luxe est particulièrement confronté à cette situation où certains spéculateurs sans scrupules tentent de profiter sans droit de la notoriété des créateurs spoliés.

Le droit des marques permet toutefois de prévenir de telles mésaventures : il procure à son titulaire un monopole d'exploitation sur un signe, dont l'usage lui sera exclusivement réservé, et qui permettra aux clients de l'entreprise de reconnaître, parmi ceux de ses concurrents, les produits et services que propose cette dernière.

#### CHOISIR SA MARQUE : TROIS MOTS-CLÉS

**Disponibilité.** Malgré des avantages indéniables, devenir titulaire d'une marque peut sembler bien laborieux : le nombre de marques déposées ne cesse d'augmenter chaque année (selon le rapport annuel 2010 de l'INPI, 91 928 marques françaises ont été déposées en 2010 contre 81 127 en 2009, soit une augmentation de 13,3%), et il est désormais nécessaire de déployer des trésors d'imagination pour trouver un signe qui soit à la fois attractif et... disponible. Déposer un signe, sans s'assurer au préalable que celui-ci est disponible pour les produits et services

concernés, c'est en effet prendre le risque de voir dans l'instant la concurrence monter au créneau. Mieux vaut donc mener au préalable une recherche d'antériorité dont le résultat permettra :

- d'anticiper les risques de voir sa demande rejetée suite à une opposition (laquelle peut être formée par toute personne déjà titulaire d'une marque identique ou similaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt) ;

- et surtout, d'éviter de faire l'objet par la suite d'une action en contrefaçon !

S'il s'avère que la marque demandée présente un risque de confusion avec un droit antérieur (autre marque, nom commercial, nom de domaine, etc.), il sera possible de purger ce risque, par la conclusion d'un accord de coexistence avec le titulaire initial, par la modification du signe ou encore par le retrait partiel de la demande pour certains produits ou services litigieux.

**Différenciation.** Les premières idées de marque qui viendront à l'esprit de chacun seront d'ordinaire des signes permettant au public de rattacher facilement la marque à l'activité de l'entreprise. Pourtant, si ces signes évocateurs pour la clientèle sont recherchés par les professionnels, leur protection est contestable au motif qu'ils sont trop souvent descriptifs !

Un signe descriptif ne peut permettre de distinguer les produits d'une entreprise de ceux des concurrents et dès lors ne saurait répondre aux critères légaux de validité d'une marque... Toutefois, l'INPI ne contrôlant pas *a priori* ce critère, la marque pourra malgré tout être enregistrée, et subsistera

jusqu'à ce qu'un tiers invoque sa nullité. Face à cette menace, une parade existe : certaines marques ont ainsi pu, grâce à une intense exploitation, acquérir une différenciation par l'usage, laquelle implique une forte reconnaissance par le public (on peut citer à ce titre la marque « vente-privée » qui, malgré son caractère apparemment descriptif, a été reconnue parfaitement valide, et même « particulièrement distinctive »).

Mais, à part ce très beau contre-exemple, une marque enregistrée en dépit de son caractère peu distinctif risque d'avoir une assez faible résistance face aux tiers qui chercheraient à l'imiter. En effet, aucun opérateur ne peut se réserver l'usage de signes utiles aux concurrents dans l'exercice de leur activité. Le titulaire d'un signe descriptif aura dès lors peu de chance d'opposer efficacement sa marque contre un signe approchant (par exemple, la marque « Le Club » du Club Méditerranée a été jugée trop descriptive pour empêcher l'usage de ce terme par un tiers, quand bien même serait-ce un concurrent)...

Il reste toujours possible de renforcer un signe trop descriptif en l'associant à un logo, ce qui le transformera alors en marque semi-figurative, plus à même de distinguer les produits ou services aux yeux du consommateur, mais sa protection ne s'appliquera qu'à la marque telle qu'enregistrée. Dès lors, du strict point de vue du droit des marques, un signe arbitraire reste un *must*. Cela impliquera certes des investissements plus importants pour promouvoir la marque et l'associer dans l'esprit du public à un certain type de produits ou services, mais ce sont ces investissements mêmes qui permettront par la suite une meilleure protection.

**Mesure.** Enfin, le maître mot d'une protection efficace est la mesure : rien ne sert en effet de réclamer une protection plus étendue (et plus coûteuse !) que nécessaire. S'agissant du territoire, il sera en effet difficile de détecter de potentielles contrefaçons, dans un pays où le signe est réservé, mais non exploité. S'agissant également des spécialités pour lesquelles la marque est demandée, réserver à titre prospectif peut s'avérer une mauvaise stratégie car, en l'absence d'exploitation pour certains produits ou services pendant plus de cinq ans, la déchéance du droit est un vrai risque ! Mieux vaut donc mesure garder, quitte à étendre par la suite le champ de protection de la marque.

### **PROTÉGER SA MARQUE : UNE DÉMARCHE ACTIVE**

Une fois la marque déposée, celle-ci confère une protection importante, qui interdit aux tiers l'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, mais aussi d'un signe similaire pour des produits ou services similaires s'il existe ■■■

## Dossier Luxe et création de valeur

■■■ un risque de confusion. À ce titre, plus la marque est notoire, plus elle bénéficiera d'une protection étendue, y compris pour des produits non officiellement protégés. Plusieurs marques de luxe sont concernées par cet avantage.

**Enjeux.** Pour conforter la protection, le dépôt ne suffit pas, encore faut-il agir ! Ne pas exercer son droit contre des tiers utilisant le signe protégé peut s'avérer lourd de conséquences.

Ainsi, un signe distinctif à l'origine, peut devenir usuel par l'utilisation courante qui en est faite par les tiers et l'inaction du titulaire risque alors de le mener droit à une déchéance pour dégénérescence. Autre danger, une marque, déposée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, ne pourra plus par la suite être critiquée pour contrefaçon...

Pour sauvegarder son droit de marque, le valoriser et conserver l'exclusivité de son pouvoir attractif (et par conséquent des profits qu'il génère), le titulaire doit en user : non seulement commercialement, de manière à étendre sa connaissance par le public, mais aussi juridiquement et, si nécessaire, devant les tribunaux.

**Moyens.** Une marque forte et valorisable implique donc des investissements, au travers, notamment, d'une surveillance des marques déposées à l'INPI, mais aussi des utilisations faites du signe par les tiers. La loi promulguée en 2007 « de lutte contre la contrefaçon » a heureusement grandement avantage les titulaires dans la défense de leur droit. Un arsenal très complet de mesures est désormais à disposition et ce, à tous les stades de la procédure. L'obtention de la preuve est facilitée par la création

## VALORISER SES MARQUES COMME UN ACTIF IMMATÉRIEL

d'un « droit à l'information » qui vient compléter les traditionnels constats d'huissier et saisies-contrefaçons. Sont également possibles des mesures d'urgence, destinées à « stopper net » les actes de contrefaçon, si celle-ci n'est pas sérieusement contestable !

Toutes ces mesures devront être suivies d'une action au fond, laquelle sanctionnera parfois dure-

ment le contrefacteur : à la confiscation des produits contrefaisants pourra s'ajouter l'indemnisation du titulaire pour ses pertes commerciales et son préjudice d'image. La loi de 2007 permet de prendre davantage en compte, dans le calcul des dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, occasionnant des condamnations à la fois très dissuasives pour celui-ci et... très fructueuses pour le titulaire.

**Déposer à titre de marque** les signes distinctifs utilisés pour promouvoir ses produits ou services coûte cher : en investissement initial pour trouver le bon « nom » disponible et valide, et en maintien dans le temps car il faut ensuite le protéger et contrer les usages indéliçats. C'est à ce prix que l'entreprise pourra valoriser convenablement ses marques comme un actif intellectuel de premier plan et en monnayer la mise à disposition au travers de licences ou de cessions.

Les entreprises l'ont bien compris et aujourd'hui, non seulement celles du secteur du luxe — traditionnellement sensibles à la question de la protection — multiplient les dépôts, mais aussi les sociétés industrielles, qui ont pris conscience que la valeur de leur entreprise n'est pas seulement restreinte à leurs machines et à leur carnet de commandes ! ■

## ZOOM SUR...

ALEXIS BECQUART, AVOCAT ASSOCIÉ, DELSOL AVOCATS

## DE NOMBREUSES ENTREPRISES DU LUXE ORGANISENT LEUR MÉCÉNAT SOUS FORME DE FONDATION

LES ENTREPRISES BÉNÉFICIENT d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60 %, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires, lorsqu'elles consentent un don à un organisme d'intérêt général. De nombreuses entreprises du luxe ont organisé leur mécénat en créant une fondation. Ainsi, elles versent leur don à leur propre fondation portant leur nom, qui va elle-même

développer son activité d'intérêt général, le plus souvent à caractère culturel. Il peut être cité par exemple la fondation Cartier pour l'art contemporain, la fondation Louis Vuitton pour la création et l'art contemporain, la fondation d'entreprise Hermès ou la fondation BMW, abritée au sein de la fondation de France.

L'entreprise qui souhaite organiser

son mécénat aura à choisir, en fonction de ses objectifs, entre plusieurs formes de fondation : fondation reconnue d'utilité publique, fondation d'entreprise ou fondation abritée. La création d'une fondation permet de gérer avec plus d'efficacité le retour de « l'investissement mécénat » en terme d'image, notamment auprès du grand public et donc des clients.