

AYACHE, SALAMA

&

ASSOCIÉS

L'enregistrement de la marque : que des avantages !

Si la plupart des entreprises utilisent une ou plusieurs marques pour désigner leurs produits ou services, toutes ne procèdent pas à leur enregistrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France, et des autorités locales compétentes des pays dans lesquels la marque est exploitée.

L'enregistrement est pourtant le seul moyen de **rendre la marque opposable aux tiers**. Il confère en effet à son titulaire le **droit exclusif** d'utiliser la marque, sur un **territoire** donné, pour les **produits et services** visés dans l'enregistrement, pour une durée déterminée renouvelable indéfiniment (en France, 10 ans). L'enregistrement permet donc au titulaire de la marque de développer son activité en toute sécurité juridique (1) et d'assurer la défense de sa marque (2).

1. L'enregistrement d'une marque permet de la valoriser puisqu'elle constitue alors un **actif dans le patrimoine** de l'entreprise, susceptible de faire l'objet de transactions. Le titulaire de la marque pourra ainsi la **céder** mais aussi consentir à des tiers des droits d'utilisations sur sa marque, par le biais de conclusions de **contrat de licence** ou de distribution, afin de développer son activité.

Pour pouvoir donner une marque en licence encore faut-il que celle-ci existe. Or, une marque n'existe qu'à compter de son enregistrement, à l'exception des marques dites notoires (voir ci-après). C'est pour cette raison que la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'un **contrat de licence portant sur une marque non enregistrée** (Cass. Com. n° 85-15248 du 3 mars 1987) ou sur des produits non visés dans l'enregistrement (Cass. Com. n° 83-13307 du 24 octobre 1984) **est nul** pour défaut de cause.

2. D'autre part, l'enregistrement d'une marque permet à son titulaire d'en **assurer la défense**. Il peut ainsi, en amont, **s'opposer** au dépôt par un tiers d'une marque identique ou similaire à la sienne, utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services visés dans son enregistrement et ce, dans les 2 mois qui suivent la demande d'enregistrement du tiers. Passé ce délai, le titulaire de la marque peut encore **agir en nullité** de la marque enregistrée lui portant préjudice.

Il peut, en aval, **agir en contrefaçon en cas d'utilisation de sa marque par un tiers**. Cette action permet de combattre différents types d'utilisation :

- la reproduction, l'usage et l'apposition d'un signe identique à celui protégé, appliqué à des produits ou services identiques, ou seulement similaires (sous réserve, dans ce dernier cas, d'établir un risque de confusion dans l'esprit du public).
- l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, appliquée à des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement, sous réserve de l'existence d'un risque de confusion.

Le titulaire de la marque pourra ainsi obtenir la cessation immédiate des actes de contrefaçon ainsi que des **dommages et intérêts**. Enfin, certains comportements sont **pénalement sanctionnés** (jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende en cas de récidive).

En revanche, **l'utilisateur d'un signe non enregistré ne dispose que d'actions limitées** : il ne sera recevable à intenter une action en nullité que dans le cas où il disposerait d'un droit antérieur tel qu'une dénomination sociale, un dessin ou modèle, une appellation d'origine etc... Il pourra également revendiquer la marque déposée par un tiers mais de manière très limitée (par la preuve de l'intention de nuire), pour obtenir le transfert de la propriété de la marque à son profit.

Seul le titulaire d'une **marque notoire**, c'est-à-dire connue d'une large fraction du public (à titre d'exemple, « Coca Cola », « Kodak »), peut assurer la défense de sa marque en dehors de tout enregistrement. Il peut, a fortiori, si sa marque est enregistrée, agir en nullité contre une marque concernant des produits ou services non visés dans son propre dépôt. De plus, la notion de confusion est appréciée plus largement ce qui permet d'étendre l'action en contrefaçon et l'opposition.

3. Pour autant, il ne suffit pas d'enregistrer une marque pour la rendre opposable aux tiers et donc bénéficier des prérogatives qui lui sont attachées, encore faut-il **l'exploiter**. En effet, en l'absence d'un usage sérieux pendant 5 ans, le titulaire d'une marque est susceptible de se voir opposer la **déchéance** qui prive la marque de tout effet, postérieurement à ce délai.

La **preuve de cet usage sérieux** s'apprécie au regard du droit du pays dans lequel la marque est enregistrée : si, en droit français, la preuve de l'exploitation par un licencié ou de l'exportation des produits suffit, la législation d'autres Etats peut exiger que le licencié soit enregistré auprès du bureau de contrôle de la propriété industrielle pour que cette preuve soit valablement rapportée.

De manière générale, **la marque ne peut sans danger être exploitée dans un pays dans lequel elle n'est pas préalablement enregistrée**. A cet égard, il importe de définir, en amont, une stratégie de dépôt dans le cas où l'enregistrement est envisagé dans plusieurs Etats : en effet, il est possible de centraliser ses demandes via l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et ainsi de réduire les coûts d'enregistrement tout en bénéficiant de l'antériorité du premier enregistrement pour les enregistrements suivants (délai de priorité). Enfin, précisons qu'il existe une marque de nature communautaire, protégeant son propriétaire sur l'ensemble du territoire des 25 Etats membres.

WHAT'S UP ? * Concurrency - distribution

LE TEXTE DU MOIS

Par ordonnance du 23 mars 2006, le gouvernement a réformé le droit des sûretés. Sans entrer dans les détails de ce texte, qui comporte de très nombreuses dispositions, on notera l'instauration d'un droit de **gage des stocks** au profit des établissements de crédit exclusivement, pour garantir le remboursement des crédits accordés aux entreprises.

Cette nouvelle garantie est de nature à renouveler l'intérêt des **clauses de réserves de propriété** (CRP). On sait, en effet, que, sauf pour les biens d'équipement industriels, la CRP présente un intérêt trop souvent théorique tant ses conditions de mise en œuvre sont restrictives. Beaucoup d'entreprises se sont donc détournées de cette garantie. Les biens vendus sous CRP étant exclus de la notion de stock, au sens de la nouvelle loi, stipuler une CRP aura désormais un nouvel intérêt : soustraire les biens concernés du droit de gage des banques. Le point méritait d'être souligné, et ceci d'autant plus que le statut de la CRP est lui-même remanié par le nouveau texte dans le sens d'une plus grande efficacité.

EN BREF

L'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles en cas de transfert d'activité de l'entreprise auteur

La problématique n'est pas exceptionnelle : une entreprise se rend coupable de pratiques anticoncurrentielles puis change de forme, réorganise ses activités, fusionne ou se trouve impliquée dans une opération d'apport partiel d'actifs, avant le prononcé de la condamnation. Qui, dans de telles circonstances, devra assumer les conséquences - notamment financières - des pratiques commises par une entité qui, en tant que telle, n'existe plus ?¹. La question de l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles trouve une réponse différente selon que l'auteur des pratiques conserve ou non la **personnalité juridique** postérieurement à l'opération.

1. Dans le premier cas, l'entreprise auteur répondra des pratiques anticoncurrentielles auxquelles elle a participé, quand bien même les moyens humains et matériels ayant concouru à l'infraction auraient été cédés. Tel est notamment le cas d'une société qui **apporte à une filiale une branche d'activité**, tout en poursuivant son activité en qualité de holding.

2. Dans le second cas, les pratiques seront imputées à la **personne morale à laquelle l'entreprise a juridiquement été transmise**. Ainsi, en cas de **fusion**, qui emporte transmission universelle de patrimoine, les pratiques anticoncurrentielles commises par la société absorbée seront imputables à la société absorbante. A défaut de transfert juridique d'activité, les pratiques seront imputées à l'entreprise qui assure, en fait, la « **continuité économique et fonctionnelle** » de l'auteur des pratiques. Cette continuité est caractérisée par le transfert des « instruments » ayant concouru à la commission de l'infraction (les moyens fonctionnels et humains).

3. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2006, précisé qu'il **ne peut être dérogé par contrat au principe de « continuité »**. Dans cette espèce, les activités d'un Groupement d'Intérêt Public, auteur des pratiques anticoncurrentielles, avaient été transférées par une loi à un Etablissement Public. Ce dernier invoquait, pour échapper à une condamnation au titre des pratiques anticoncurrentielles commises par le Groupement, un contrat par lequel avaient été exclues du champ de la reprise des dettes, les fautes intentionnelles commises par le Groupement. La Cour a rejeté ce moyen au motif que l'Etablissement assurait bien la continuité économique et fonctionnelle du Groupement, peu important à cet égard que la loi ait laissé la possibilité aux parties d'aménager conventionnellement la reprise des droits et obligations du Groupement. La Cour en conclut que « **le principe de continuité économique et fonctionnelle s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées** ».

4. Cette solution devra inciter les repreneurs à la plus grande prudence, les pratiques anticoncurrentielles qui seraient révélées lors des audits d'acquisition méritant un traitement approprié dans la garantie de passif. Dans certains cas extrêmes, les repreneurs pourront également s'interroger sur l'opportunité de recourir à une procédure de clémence leur garantissant l'impunité pour les faits commis avant leur prise de contrôle.

1. Ces solutions ne s'appliquent pas au transfert d'activité (i) d'entreprises individuelles, (ii) résultant d'une procédure de redressement judiciaire, et (iii) ayant lieu pendant la durée des pratiques, soumis à des règles particulières.

L'exclusivité d'implantation territoriale consentie au franchisé n'empêche pas l'ouverture d'un site de vente par le franchiseur

Dans une décision très attendue (Cass. Com., 14 mars 2006), la Cour de cassation a cassé l'arrêt « Flora Partner » (CA Bordeaux, 26 février 2003) par lequel la Cour d'appel avait prononcé la rupture d'un contrat de franchise, aux torts exclusifs du franchiseur, au motif, **qu'en ouvrant un site de vente en ligne** sans obtenir l'accord préalable de son franchisé, le franchiseur avait « **troublé l'exclusivité concédée au franchisé** ».

La Cour de cassation censure la décision en considérant que le contrat prévoyait une simple **exclusivité d'implantation** - le franchiseur s'engageait en effet « *à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente Le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité [...] en dehors de celui du franchisé* » - et que « **la création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé** ».

Si cette décision a de quoi rassurer les têtes de réseau, qui pourront ouvrir des sites de vente sans demander l'autorisation de leurs franchisés, sa portée reste cependant limitée aux seuls réseaux reposant sur des **exclusivités d'implantation**. La clause d'exclusivité doit donc être rédigée, comme en l'espèce, de manière à ne laisser aucune ambiguïté sur l'étendue de l'exclusivité concédée.

En effet, on peut penser, qu'au contraire, l'existence d'une **exclusivité de distribution** interdirait la concurrence du site Internet du franchiseur. Ce point reste cependant sujet à discussion étant donné que l'interdiction des ventes par Internet (ventes passives) pourrait être jugée anticoncurrentielle en vertu du règlement communautaire n°2790/1999. La Cour de cassation a, pour sa part, clairement refusé d'entrer dans ce second débat, indiquant au passage que le règlement communautaire était inapplicable en l'espèce.