

Les marques et les noms de domaine constituent une part de plus en plus importante de la valeur d'une entreprise, ce qui engage certains directeurs administratifs et financiers à tirer le meilleur parti possible de cette valeur.



Anne Levy et Séverine Fitoussi*

Un trésor se dans votre

Le conseil en Propriété Industrielle a pour vocation d'accompagner ses clients dans l'obtention, la gestion, la défense et l'exploitation de leurs droits de propriété industrielle. Aujourd'hui, il intervient de plus en plus afin d'aider les entreprises à faire de leurs droits de véritables outils de croissance. Pour ce faire, le CPI agit généralement en deux temps : l'audit du portefeuille des droits d'une part, permettant de déceler les failles de protection ou au contraire les dépôts qui n'ont plus d'intérêt stratégique ; et la valorisation des actifs d'autre part.

Un nécessaire audit

La première étape pour le Conseil consiste à prendre entière connaissance du portefeuille des droits des marques et noms de domaine. Nous partons ici du postulat que le Conseil interviendrait pour une société dont il ne gère pas les marques. En effet, cette distance permet d'analyser avec recul et de façon

plus objective le portefeuille en question. Cet audit sera en général l'occasion de faire participer, en interne, plusieurs services : le service juridique bien sûr, mais également les services commerciaux et marketing, et les services export qui disposent d'informations plus fines sur l'usage réel et le chiffre d'affaires réalisé par chaque marque dans les différents territoires. Muni de ces informations croisées, le Conseil sera en mesure d'analy-

*CPI Marques, Dessins et Modèles - Membres de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle

Aujourd'hui, le conseil en Propriété Industrielle intervient de plus en plus afin d'aider les entreprises à faire de leurs droits de véritables outils de croissance.

ser le portefeuille et de déterminer notamment :

- Si des territoires de protection sont couverts par plusieurs droits de marque (ex : une marque nationale et une marque communautaire) ;
- Si des signes sont couverts dans certaines classes alors qu'ils ne sont pas ou plus exploités pour les produits/services correspondants ;
- Si des signes sont couverts dans certains pays sans usage réel ni perspectives d'usage ;
- Si plusieurs dépôts ont été faits pour des signes proches (exemple : vignettes ou logo proches, de couleurs différentes, etc.) ;
- La pertinence des réservations de noms de domaine, au regard de la stratégie d'usage, de liens, et de lutte anti-cybersquatting.

Cette étape est souvent la plus longue du processus et demande de nombreux échanges avec les différentes équipes afin de s'assurer de toutes les volontés et perspectives et d'éviter ainsi des recommandations erronées. En fonction de ces informations, et une fois celles-ci confirmées, le Conseil pourra commencer à formuler ses recommandations : harmoniser le portefeuille afin d'éviter des doublons de protection, préconiser certains abandons de marques non exploitées, étendre la

tielles sur les frais de maintien du portefeuille, de l'épurer afin d'en avoir une vision en adéquation avec les réalités actuelles du groupe. Par ailleurs, cette étape est bien souvent en interne une opportunité pour les différentes équipes sollicitées d'envisager les perspectives d'usage de leurs marques : mise en valeur de certaines, abandon progressif d'autres, reprises d'usage afin de conserver leurs droits, etc. Le groupe Unilever a par exemple effectué ce travail en 2000, ce qui lui a permis de réduire son portefeuille de marques de 1 600 à 400 dans le monde et de concentrer ses efforts R&D et ses investissements publicitaires sur ses marques leaders. Une fois ce premier travail effectué, le Conseil peut recommander dans un second temps, afin de valoriser les marques et noms de domaine (ou tous autres droits de propriété industrielle), deux démarches qui peuvent être cumulées : la valorisation économique et la valorisation financière, en fonction des conclusions de l'audit.

cache-t-il portefeuille ?

protection de quelques marques pour combler des failles, etc. Enfin, il existe certaines astuces juridiques pour rationaliser la gestion du portefeuille, que le Conseil maîtrise nécessairement, telles que le renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt, permettant de lier deux marques au regard du paiement des taxes, ou la revendication d'ancienneté sur les marques communautaires, qui permet à terme d'abandonner en toute quiétude des marques nationales antérieures, une fois leur ancienneté revendiquée. Cet audit est souvent l'occasion de faire le point sur tous ces ajustements qui permettent de rationaliser le portefeuille des droits. Le but de cette première étape est de pouvoir réaliser des économies substan-

La valorisation de tous les actifs

L'audit du portefeuille aura en principe permis d'identifier un certain nombre de droits non exploités, ou en cours d'abandon. Deux options sont alors envisageables : a minima leur abandon (non renouvellement à la prochaine échéance) ou de façon plus optimisée leur valorisation économique. On entend par là la recherche de débouchés externes pour ces marques ou noms de domaine : cession ou concession de licences notamment. En effet, une marque que vous n'exploitez plus mais qui est cependant bien protégée, attractive, distinctive, peut tout à fait intéresser une autre société, qui lui redonnera une nouvelle vie soit en l'acquérant totalement ou en partie (certains territoires, certaines classes) soit en la prenant en licence. Le rôle du Conseil dans cette étape est primordial : il sera le mieux à même de déterminer

On voit même apparaître de nouveaux procédés de vente de marques et de noms de domaine tels que la vente aux enchères.

la valeur intrinsèque de votre marque en fonction de plusieurs critères (son usage sur les cinq dernières années, sa distinctivité, son territoire de protection, etc.), et mettre en place l'accord adapté avec l'entreprise intéressée.

On voit même apparaître de nouveaux procédés de vente de marques et de noms de domaine tels que la vente aux enchères. Ainsi, pour la première fois en France, le portefeuille des marques de la société Vogica, placée en liquidation judiciaire, a été vendu aux enchères au mois de septembre 2011. Les marques Vogica ont alors atteint un montant de 550 000 € (incluant les noms de domaine), et il existe plusieurs sites internet dont c'est la spécialité. La recherche de licenciés est également une très bonne option, à la condition qu'elle soit réalisée par des professionnels et bien encadrée, dans la mesure où elle

offre le triple intérêt de conserver la propriété de la marque, de générer des revenus réguliers, et de valider l'usage de la marque. Le Conseil pourra ici apporter toute son expertise, et du fait de son expérience aider notamment à la fixation du prix, mais également dans les phases de rédaction du contrat et de négociation.

Un deuxième type de valorisation est envisageable, cette fois-ci pour les marques ou noms de domaine dûment exploités : la valorisation financière. En effet, les actifs incorporels représentent une part de plus en plus importante de la valeur des entreprises. Il en va de même pour certains noms de domaine d'entreprises exclusivement sur le net (ex : Meetic, Ebay, etc). Les normes comptables prennent désormais en compte ce facteur et obligent d'inscrire ces valeurs au bilan d'une société. La valorisation financière consiste à estimer la valeur d'une marque (le plus souvent seules les marques phares ou enseignes sont concernées). Cette démarche prend en compte de nombreux paramètres, tels que les coûts de dépôts et de renouvellement, l'ancienneté de la marque, la notoriété de la marque, son étendue géographique, sa distinctivité innée ou acquise, les investissements publicitaires, le chiffre d'affaires généré, etc. ; et peut avoir plusieurs applications, notamment dans le cas de projets de joint-venture, de rachat de groupe, etc. Certains cabinets de conseils ou d'audit ont développé une expertise dans ce domaine, de plus en plus sollicités par leurs clients sur ces questions. Le métier de Conseil en Propriété Industrielle connaît une évolution du fait de la diversité des problématiques liées aujourd'hui aux actifs immatériels et aux enjeux économiques constants des entreprises. Autrefois du seul ressort des équipes juridiques, la gestion des marques au sein des entreprises se fait à présent conjointement, impliquant les services administratifs et financiers, le marketing, etc. Le Conseil en Propriété Industrielle a vocation à assister pleinement ces différents services et à les aider à faire de leurs actifs de véritables outils de croissance et de développement. ■

LA REVUE DES MARQUES

Éditée par Prodimarques
(Association pour la promotion
et la diffusion des marques),
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
e-mail : laviedesmarques@ilec.asso.fr
site : www.prodimarques.com

Directeur de la publication :
Olivier Desforges

Conseil de la direction :
Gilles Pacault

Rédacteur en chef :
Jean Watin-Augouard

Conception graphique :
Pégase : 01 77 93 18 15
Maquette : Françoise Vidal

Comité éditorial :
Hugo Charousset (3M),
Ludovic Auvray (Heineken Entreprise),
Olivier Desforges,
Alexia Scherier (L'Oreal),
Magalie Muraz (Tereos),
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Hervé Renard (Fromageries Bel),
Nathalie Rolland (Kraft Foods France),
David Garbous (Lesieur).

Comité de rédaction :
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Sophie Palauqui,
Jean-Paul Richard,
Jean Watin-Augouard.

**Par ordre alphabétique,
ceux qui ont collaboré :**
B. Auckenthaler, C. Bénaroya, C. Boucherand,
P. Breese, C. de Charentenay, E. Chasteney,
N. Damery, S. Fitoussi, P. Gorget, B. Jullien,
A. Levy, P. Malaval, P. Mathieu, P. Moati,
F. Rosenthal, E. de Rugy, B. Tranzer,
J. Watin-Augouard.

Régie publicitaire/Abonnements :
Régis Laurent SEEPP SAS
7, rue du Général Clergerie, 75116 Paris
Tél : 01 47 27 50 05
Fax : 01 47 27 53 06
e-mail : seepp@wanadoo.fr

Administration :
Prodimarques, Virginie Thomas,
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
Fax : 01 45 00 06 70
e-mail : virginie.thomas@ilec.asso.fr

Rédaction :
Jean Watin-Augouard
93, rue de la Santé, 75013 Paris
Tél : 01 45 89 67 36
Portable : 06 73 39 42 63
e-mail : jwa@tmride.fr

N° de Commission paritaire
0414 G 88905
N° ISSN
I244-0876
Dépôt légal : à parution

Imprimerie certifiée imprim'vert
La Fertoise - Z.A la Cibole
route de Mamers - BP 115
72 405 - La Ferté-Bernard cedex

