

Compte rendu

**Marque, dessins et modèles:
stratégie de protection, de défense
et de valorisation – Une initiation
au droit français des marques¹**

Hugo Hamelin²

L'actuelle globalisation des marchés et la montée de la concurrence internationale expliquent en partie l'importance désormais accordée à la propriété intellectuelle. C'est dans cette optique que les conseils en propriété intellectuelle Nathalie Dreyfus et Béatrice Thomas nous présentent un nouvel ouvrage de droit français intitulé *Marque, dessins et modèles: stratégie de protection de défense et de valorisation*. Destiné plutôt aux entreprises non initiées à ce domaine, ce livre constitue également une introduction pertinente pour les juristes étrangers qui veulent en savoir plus sur le droit relatif aux signes de ralliement de la clientèle en France et en Europe.

Après un bref exposé des fondements du droit des marques de commerce et une mise en valeur de son importance dans le contexte commercial actuel, les auteures nous présentent en première partie les règles et stratégies concernant la création d'une marque. La deuxième partie a trait davantage à l'exploitation et à la gestion de ces droits.

-
1. Nathalie DREYFUS et Béatrice THOMAS, *Marques, dessins et modèles: stratégie de protection, de défense et de valorisation*, 1^{re} éd. (Paris, Les Éditions Delmas, 2002), 451 pages. ISBN 2 247 04732 7.
 2. Étudiant du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

Les quatre chapitres préliminaires de la première partie débordent quelque peu l'aspect juridique pour suggérer d'intéressantes astuces quant à l'organisation entourant la création et le choix d'un signe de ralliement pour l'entreprise. Ceux-ci comprennent, entre autres, les noms de domaine d'Internet, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et les marques relatives à la marchandise. Les stratégies pratiques que les auteures suggèrent se rapportent à des secteurs aussi variés que des données statistiques ou des normes commerciales ou de marketing.

À ce stade de création, les auteures mettent déjà en garde le chef d'entreprise à l'égard du créateur du signe dont il deviendra propriétaire selon qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs personnes, ou selon que ce ou ces créateurs soient internes ou externes à l'entreprise. Les règles énoncées, parfois primordiales, concernent les contrats de travail, la surveillance quant au respect des droits de propriété industrielle ou encore la gestion du budget. Pour compléter l'analyse préliminaire sur la création du signe, on se consacre aux recherches d'antériorité en vue d'un éventuel dépôt de la marque. On précise les différentes procédures en vue de vérifier la validité et la disponibilité d'une marque en nommant, entre autres, les organismes compétents ainsi que les règles temporelles et territoriales à l'égard du dépôt.

Les chapitres suivants de la première partie sont consacrés au dépôt et à la défense des signes de ralliement de la clientèle, dont les éléments sont présentés de manière parallèle, c'est-à-dire les règles relatives aux marques, puis celles relatives aux dessins et modèles. À la suite des explications stratégiques sur la personne qui doit déposer la marque, ce qui doit l'être et selon quels moyens, il est intéressant de constater le souci de modernisme des auteures. En effet, celles-ci nous exposent non seulement la procédure de dépôt en France, mais également celle de l'Union européenne, selon les règles de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ainsi que les règles internationales énoncées, entre autres, dans l'Arrangement et le Protocole de Madrid. On va même jusqu'à énoncer des bases sommaires sur les procédures de dépôt africaines et américaines. On conclut en parlant de la durée de la protection garantie et de la procédure de renouvellement.

Le chapitre qui suit, toujours dans la première partie et tout aussi imposant que le précédent, n'en est pas moins riche en aspects juridiques. Il traite de façon précise des normes qui ont trait à la protection de la marque. On propose ici différentes règles concernant l'atteinte aux droits liés à la marque et les moyens de défendre ces

droits selon les lois nationales françaises, en l'occurrence selon le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que d'autres règles communautaires et internationales. Les thèmes abordés touchent la contrefaçon, la référence à la marque d'autrui et la violation des droits du licencié de la marque. On traite également du concept de la spécialité d'une marque en France, ainsi que du statut des marques notoires. En toute logique, les auteures enchaînent par les options qui s'offrent au détenteur de la marque violée, en utilisant soit la voie judiciaire ou extrajudiciaire. Le même chapitre traite également des autres signes tels les noms de domaine ou la dénomination sociale, mais les dessins et les modèles sont traités dans des chapitres distincts. Adoptant la même structure que pour les marques, les auteures expliquent avec autant de précision toutes les règles concernant leur dépôt et la défense des droits qui en découlent. Cette première partie sur la création de la marque se termine en expliquant quelques effets de l'enregistrement ainsi que le cas de la perte volontaire ou involontaire de ces droits.

Une fois le signe créé et déposé, la seconde partie de l'ouvrage nous explique comment gérer et exploiter cette marque, ce dessin ou ce modèle. On traite de l'exploitation du signe autant par son propriétaire que par ceux envers qui une licence a été octroyée. Le sujet des franchises et de la distribution sélective est brièvement discuté, en plus d'exposer la procédure de cession d'une marque en droit français, communautaire et international.

L'analyse de l'audit, quant à elle, fait réaliser au lecteur l'importance d'évaluer périodiquement les méthodes et les procédures de gestion de la marque au sein de l'entreprise, dans le but de prévenir les risques qui auraient trait à des contraventions des droits que lui confère la marque. En suggérant des méthodes pour évaluer le capital intellectuel de l'entreprise, on peut sans difficulté comprendre certains principes servant à orienter efficacement la politique de l'entreprise en la matière.

Les deux chapitres qui suivent constituent un exposé pratique relatif à la fiscalité. On y énonce avec précision tous les coûts qui pourraient résulter de l'exploitation d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, notamment les différentes taxes applicables, directes ou indirectes. On propose aussi une évaluation financière liée à la propriété intellectuelle dont les différentes méthodes proposées devraient permettre aux entreprises notamment de mieux cerner la valeur de leur signe afin d'obtenir des prêts, de céder efficacement ces droits ou d'octroyer des licences.

Pour compléter cette référence pratique, l'annexe fournit une série de schémas et de tableaux récapitulatifs de la matière pour expliquer sommairement et d'une façon visuelle les différentes procédures. Quelques autres outils ont été ajoutés comme la classification de Nice établissant les différentes classes de produits et services, ainsi que des extraits pertinents des textes législatifs et réglementaires cités.

Ce souci de clarté et d'efficacité existe tout au long du livre, en fournissant au lecteur qui n'est pas toujours familier avec les concepts juridiques, une table des matières précise et des marges récapitulatives, permettant à ce dernier de repérer rapidement la matière recherchée. Vu l'importance accrue que prend le domaine de la propriété intellectuelle avec l'actuelle mondialisation soulignée par Jean-Pierre Combaldieu dans sa préface, de plus en plus d'ouvrages comparés ou traités des règles internationales en la matière devraient voir le jour.