

**Meilleures
pratiques en
matière de gestion
des marques**
Guide pratique

À propos de Novagraaf

Depuis 130 ans, Novagraaf aide les marques emblématiques et les organisations innovantes du monde entier à acquérir un avantage concurrentiel. L'un des leaders européens Novagraaf est un groupe de conseil en propriété intellectuelle spécialisé dans la protection et la gestion globale des droits de propriété intellectuelle, y compris les marques, les brevets, les dessins, les noms de domaine et le droit d'auteur. Novagraaf, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, compte 18 bureaux dans le monde et un puissant réseau de plus de 380 spécialistes. La gestion moderne de la propriété intellectuelle nécessite une nouvelle et meilleure génération de partenaires de propriété intellectuelle. Membre du groupe Questel, Novagraaf se distingue par sa capacité à fournir à ses clients une expertise juridique sur mesure, des services administratifs efficaces et des informations commerciales proactives.

En savoir plus sur www.novagraaf.com

Comment développer une stratégie de marque qui soutiendra et développera votre entreprise

Les approches organisationnelles en matière de gestion de la propriété intellectuelle ont considérablement varié au fil des ans, en partie en raison des changements apportés aux structures et aux pratiques commerciales, ainsi qu'à la compréhension des parties prenantes du rôle et de la valeur des actifs intangibles. Bien que je puisse vous guider à travers une longue série de recommandations, de choses à faire et à ne pas faire, et dresser la liste des leçons apprises au cours de ces dernières années, il est sans doute plus intéressant de regarder vers l'avenir : les défis auxquels nous serons probablement tous confrontés dans les années qui viennent.

Nous vivons à une époque où la richesse est plus mesurée par les droits de propriété intellectuelle plutôt que par les biens matériels. En effet, dans sa récente étude intitulée «Intangible capital in global value chains», l'OMPI estime que plus d'un tiers de la valeur des produits manufacturés vendus dans le monde

provient du «capital immatériel» tel que l'image de marque, le design et la technologie. C'est deux fois la valeur du capital tangible, tels que les bâtiments et les machines, soulignant le rôle croissant de la propriété intellectuelle dans l'économie mondiale. De toute évidence, si une entreprise souhaite prospérer, localement ou globalement, elle se doit d'identifier, de protéger et d'exporter sa propriété intellectuelle. Ce livre blanc donnera un aperçu des manières dont les entreprises peuvent utiliser leurs marques pour soutenir et développer leurs activités, tout en décrivant les pièges courants des programmes de gestion des marques et en les surmontant.

Nous espérons que vous trouverez les conseils utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les points abordés. Vous pouvez également vous inscrire aux prochains livres blancs et articles sur la gestion des marques en envoyant un courrier électronique à marketing@novagraaf.com.

Contenu

Partie 1	Définition de la stratégie	4
Insights	Pièges courants et comment les résoudre	5
Partie 2	Choisir un modèle : approche externalisée, interne ou hybride?	7
Partie 3	Audits et valorisation	9
Partie 4	S'attaquer aux marchés clés	10
	■ Une stratégie pour la Chine	10
	■ Une stratégie pour l'Europe	12
Insights	Le régime détox en PI	14

Partie 1 : Définition de la stratégie

Pour développer un programme de gestion des marques qui corresponde non seulement à l'usage qui en sera fait, mais qui soit également adapté à l'avenir, les exigences de base suivantes doivent d'abord être satisfaites :

1. Alignement au sein de l'entreprise

Premièrement, il doit y avoir un alignement interne à toute l'entreprise, ce qui nécessite que les parties prenantes s'accordent pour :

- définir des objectifs en termes d'identité d'entreprise et de développement de produits, afin que la stratégie de propriété intellectuelle soit, autant que possible, en adéquation avec le Business Plan de l'entreprise pour les 5 à 7 prochaines années
- établir des priorités en termes de portée matérielle et géographique en lien avec le développement prévu pour l'entreprise ; ces priorités peuvent par exemple prendre la forme d'un top 20 des pays d'intérêt par marque clé ou d'une ligne de démarcation claire envers les concurrents et leurs stratégies de PI
- allouer les budgets adéquats aux actions définies
- appliquer la stratégie dans l'ensemble de l'entreprise (l'approche dite «top-down»)

2. Alignement en lien avec le produit :

- alignement avec l'équipe marketing et communication sur les éléments de la marque
- priorisation de l'activité en termes de campagnes de produits
- protection des marques qui comprenne la portée géographique / le marché pour chaque produit
- protection des marques qui tient compte de l'évolution du produit au fil du temps

La protection des marques est illimitée dans le temps et n'est pas sujette au secret. Ces conditions juridiques permettent de définir une stratégie de protection progressive et un programme d'enregistrement étalé dans le temps.

Il est également essentiel de ne pas perdre de vue l'ensemble de la famille de droits «soft IP» qui est à votre disposition. Ce qui ne peut pas (ou ne doit pas nécessairement) être protégé par des marques peut être protégé par d'autres droits de propriété intellectuelle. Les dessins et modèles industriels, les droits d'auteur et les noms de domaine devraient également être utilisés pour créer un faisceau de droits.

Défis futurs

Bien qu'il soit important d'identifier, de protéger et d'utiliser les droits de propriété intellectuelle qui existent déjà dans votre entreprise, il est tout aussi crucial d'identifier les droits qui deviendront importants à l'avenir, même si la loi semble souvent être en retard d'une étape lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre leur protection.

Les marques non traditionnelles en sont un bon exemple. À mesure que les services prennent de l'importance par rapport aux produits traditionnels, les moyens de communication changent naturellement. Même les entreprises traditionnelles, comme les banques ou les grands magasins, font appel à des formes inhabituelles d'image de marque, telles que les couleurs, les odeurs et les jingles, pour se différencier de leurs concurrents. En conséquence, les marques dites non traditionnelles ont pris de l'importance et doivent être prises en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de propriété intellectuelle.

Dans les secteurs du luxe et des produits de grande consommation, les efforts de lutte contre la contrefaçon doivent également être intensifiés, car le commerce de faux continue d'exploser en ligne. Si les entreprises veulent éviter de dépenser tout leur temps et leurs efforts pour poursuivre sans succès les contrefacteurs en ligne, elles doivent revoir leur stratégie anti-contrefaçon et investir dans des outils en ligne. Les solutions de recherche d'images et de regroupement de données, ainsi que la technologie de capture et de suivi des informations contrevenantes, deviendront essentielles dans les années à venir.

Géographies clés

Sur le plan géographique, trois principales juridictions devraient attirer l'attention de la plupart des entreprises en plus de leurs marchés locaux : la République populaire de Chine, les États-Unis et l'UE – sans oublier les pays européens hors de l'UE, comme la Suisse et (après le Brexit) le Royaume-Uni.

La République populaire de Chine est un marché trop important pour être ignoré pour la plupart des entreprises, et quiconque veut pénétrer ce marché doit s'y adapter. L'excès de confiance dans leur capital marque a trompé un certain nombre de sociétés de luxe, qui ont payé le prix pour ne pas

avoir pris le temps de translittérer les noms latins en caractères chinois (le différend entre Michael Jordan et Qiaodan Sports Company illustre l'importance de cette problématique). Les entreprises doivent également faire attention à la contrefaçon, en particulier par les fabricants et les intermédiaires chinois, bien que des progrès soient réalisés, par exemple en termes de contestation des dépôts de marques de mauvaise foi, dans le pays.

À l'autre bout du monde, toute stratégie de propriété intellectuelle comprenant les Etats-Unis doit traiter de cette protection de manière spécifique. Les règles et pratiques nationales y sont uniques au monde et méritent non seulement une attention mais aussi un budget particuliers pour surmonter les obstacles tels que : la nécessité d'adapter les libellés de produits et services à la pratique locale; fournir la preuve d'usage adaptée à la pratique locale pour obtenir l'enregistrement; et / ou de déposer une déclaration d'usage conforme et en temps opportun pour conserver l'enregistrement d'une marque en vie.

Plus près de chez nous, les dispositions finales de la réforme des marques de l'UE sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017. Parallèlement à la réforme visant à uniformiser les pratiques en matière de propriété intellectuelle dans l'UE, l'EUIPO a également introduit plusieurs initiatives importantes (voir page 14).

Enfin, il est impossible de considérer les marques dans l'UE sans mentionner le Brexit. Maintenant que la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE est officielle, il est crucial pour les entreprises ayant une présence ou une activité au Royaume-Uni de s'assurer que le pays est pris en compte de manière proactive dans les stratégies de protection des marques et des dessins et modèles, aux côtés d'autres pays non membres de l'UE mais européens, comme la Suisse et la Norvège.

Bien que les droits sur les marques et les dessins et modèles de l'UE aient été clonés automatiquement au moment du Brexit, les titulaires de marques devront encore prendre des mesures pour s'assurer que ces droits ont été convertis efficacement (par exemple, via un audit, voir p9). En outre, tous les droits qui étaient encore en suspens ou qui devaient être renouvelés doivent également être traités dans les délais nécessaires.

Pour en savoir plus : lire nos FAQ sur le Brexit à l'adresse suivante : novagraaf.com/fr/vision/la-pi-et-le-brexit-les-reponses-vos-questions

Insights

Pièges courants et comment les résoudre

Une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à l'avenir doit également prendre en compte les défis et les pièges communs dans les processus d'enregistrement, d'exécution et de monétisation de la propriété intellectuelle. Cette partie traitera des pièges les plus courants lors de la mise en œuvre de votre stratégie et de vos processus de gestion des marques, et vous fournira des conseils sur la façon de les éviter ou de les résoudre.

Astuce 1 : Pour les demandes internationales, choisissez votre pays de base avec soin

Les entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale devraient considérer ce qui suit :

- **L'utilisation d'un pays de l'Arrangement de Madrid peut aider à réduire les taxes officielles**
Lorsque vous démarrez votre procédure avec une demande de base nationale dans l'un des pays qui ont adhéré au système de Madrid au moment de l'Accord (1ère vague d'adhésions) plutôt que du Protocole (2ème vague), les taxes officielles des pays désignés peuvent être inférieures dans certains cas (pas de taxe individuelle). Ceci est particulièrement pertinent pour les campagnes de dépôt à large portée matérielle et géographique (classes / pays).
- **Le dépôt de votre demande de base dans un pays d'origine plus « discret » ou « facile » peut aider à garder un projet et une campagne de dépôts confidentiels**
Si vos concurrents veillent attentivement sur vos nouveaux dépôts de marques dans votre pays d'origine, il peut être difficile de conserver la confidentialité d'un projet avant qu'il ne soit prêt à être rendu public. L'utilisation d'un pays d'origine différent, en particulier pour les sociétés internationales ayant plusieurs entités à travers le monde, peut aider à maintenir la confidentialité jusqu'à ce que vous soyez prêts à divulguer votre nouveau produit ou votre nouvelle marque.
- **Le choix d'un pays de base où l'examen pour motifs absolus et/ou relatifs est plus ou moins strict peut être un outil dans votre stratégie de protection. Des exemples de points intéressants à considérer sont :**

- Certains pays ont une approche plus stricte en matière de motifs absolus de refus; obtenir une garantie que votre marque «faible» est enregistrable dans le pays d'origine où une approche stricte est adoptée peut aider à réduire le budget et le temps nécessaires à la gestion des refus par la suite;
 - D'autre part, si vous souhaitez décaler les ressources nécessaires pour traiter les refus (par exemple, si vous attendez un deuxième tour de financement ou si vous devez reporter des dépenses sur le budget de l'année suivante), vous pouvez entamer les démarches dans un pays d'origine à la pratique moins stricte. Dans ce type de territoire, votre demande de base devrait facilement passer à l'enregistrement, permettant de rapidement déposer la marque internationale. Les refus proviendraient alors des pays désignés au cours des 12 à 18 mois suivants.
 - Certains pays ne procèdent pas à un examen sur motifs relatifs; cela peut aussi être un bon critère pour choisir votre pays d'origine.
- **Un autre piège fréquent dans les enregistrements internationaux concerne les coûts imprévus liés aux refus. Pour surmonter cela, nos recommandations sont les suivantes :**
- Prévoir environ 50% du budget de dépôt pour traiter les refus au cours des années deux et trois du projet;
 - Attendez-vous à ce qu'un enregistrement international à partir d'un pays européen déclenche très probablement des refus concernant la description des produits et services dans les pays désignés les plus courants, à savoir les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Bien qu'il soit possible d'adapter les libellés pour chaque pays désigné au moment de l'enregistrement refus, notre expérience montre qu'il est plus efficace d'attendre que le refus soit connu dans toute son étendue pour procéder aux adaptations nationales. En d'autres termes, une solution plus efficace consiste à réduire les dépenses avant le refus, mais à planifier un budget approprié pour traiter les refus subséquents.

Astuce 2 : Pour les inscriptions aux États-Unis, les candidats devront être en mesure de montrer l'usage de la marque dans le commerce

Les demandeurs peuvent anticiper un certain nombre de pièges récurrents de la procédure d'enregistrement aux États-Unis en s'assurant que les éléments suivants sont clarifiés avant le dépôt de leur demande :

- Alignement produit avant le dépôt : s'assurer avec le chef du produit que la marque est effectivement prête à entrer sur le marché américain ou discuter ensemble d'une telle date future;

- Déterminer la base de la demande US (enregistrement étranger, intention d'usage, usage dans le commerce) : un nombre limité de choix est ouvert aux déposants lors du dépôt d'une demande américaine. Le choix dépendra de votre stratégie d'approche du marché américain et si la marque est principalement déposée pour des raisons défensives ou offensives. Votre conseil en PI vous aidera à faire le bon choix.
- Préciser la liste des produits et services aussi exactement que possible, comme l'USPTO l'exige, sachant que le degré de précision dans les libellés n'est de manière générale pas le même dans les autres pays dans le monde;
- Recueillir des échantillons d'usage car ceux-ci devront être déposés auprès de l'USPTO à un moment donné au cours de la procédure d'enregistrement, déterminé par la base que vous avez choisie (voir ci-dessus);
- Budgéter en fonction de la procédure américaine, car il existe plusieurs étapes générant des coûts : deux rondes de refus sont possibles, la présentation d'échantillons d'usage est obligatoire et génère des frais, l'acceptation et la publication également, sachant que toutes ces démarches nécessitent l'assistance d'un agent local.

Astuce 3 : Envisagez toutes les translittérations

Les pièges usuels relatifs à la protection de marques dans les pays où une écriture différente est utilisée comprennent le risque d'une couverture insuffisante sur le marché national lorsque les marques sont uniquement déposées en caractères latins. Le défi consiste à identifier la bonne translittération afin de pouvoir combattre efficacement les reprises illicites, notamment de surnoms donnés à votre marque sur le marché local. Pour éviter et résoudre ces problèmes, il est essentiel de :

- Prendre en considération les besoins et les pratiques commerciales relatifs à votre segment;
- Comprendre comment les clients perçoivent et reproduisent votre marque (y compris les surnoms et les versions phonétiques) sur ces marchés;
- Travailler en étroite collaboration avec le département marketing et communication pour déterminer leurs besoins et faire correspondre l'enregistrement à l'usage qui est fait de la marque, afin de s'assurer que votre enregistrement reste valable après la période de grâce;
- Travailler avec les distributeurs / représentants locaux sur la translittération;
- Enregistrez plusieurs variantes à des fins défensives.

Pour vous abonner à nos mises à jour régulières sur les meilleures pratiques en matière de stratégie de propriété intellectuelle ou pour obtenir des conseils spécifiques sur des problèmes courants : www.novagraaf.com/fr/souscrire.

PARTIE 2 : Choisir un modèle : approche externalisée, interne ou hybride ?

Comme indiqué dans Partie 1 du livre blanc, les entreprises se doivent d'élaborer une stratégie de marque qui couvre non seulement leur réalité commerciale actuelle, mais aussi leur croissance et leur projets au minimum sur moyen terme. Cependant, la création d'une structure de gestion de la PI qui résiste à l'épreuve du temps n'est que la première phase d'un processus beaucoup plus exigeant de la mise en œuvre d'une telle stratégie. En effet, les défis liés non seulement à la gestion de la charge de travail des équipes de PI, mais aussi à la gestion des fournisseurs, des enregistrements et au contrôle qualité, deviennent des éléments clés de réussite.

Face à la réalité

De nos jours, les ressources en temps et en budget sont limitées pour tout département de propriété intellectuelle. Toutefois, même si un département PI d'entreprise est capable de gérer le cycle de vie complet des droits de propriété intellectuelle par ses propres moyens, un certain nombre de questions organisationnelles doivent être abordées de manière centrale et soutenues à travers toute l'entreprise pour qu'une telle gestion soit couronnée de succès.

Dès lors, pour la plupart des entreprises, la clé reste de trouver la bonne combinaison entre des cabinets juridiques et des prestataires d'exécution de formalités qui permettra à leur personnel ou à leur équipe PI d'arriver à une solution globale efficace en lien avec les ressources disponibles, tout en veillant à ne pas perdre le contrôle sur l'ensemble du portefeuille.

D'après mon expérience, les trois modèles suivants peuvent s'avérer efficaces à cet égard :

- **Entièrement externalisé** : Le modèle idéal lorsque la personne responsable de la PI cumule cette responsabilité avec d'autres rôles, et pour les petites et moyennes entreprises sans capacités PI complètes. Dans ce cas, un contrat de prestation de services détaillant les attentes et les coûts y afférant est idéalement discuté entre l'entreprise et le conseil externe. En général, l'ensemble des services juridiques et formalités administratives de PI, ainsi que les données connexes, sont ainsi gérés à l'externe. Le responsable de la propriété intellectuelle de l'entreprise fournit des conseils sur la stratégie et les décisions commerciales de l'entreprise, et joue un rôle de liaison entre le conseil externe et son entreprise. Dans certains cas, le conseil externe peut également détacher un membre de son équipe au sein de l'entreprise pour l'aider à mettre en place des processus et des procédures de travail.
- **Hybride** : Plusieurs solutions hybrides sont possibles, les deux principales étant : (1) la division des services entre l'équipe interne et un fournisseur externe central; ou, (2) la répartition des services entre divers fournisseurs externes, tels que les services juridiques premium d'une part et les sociétés de gestion des formalités à faible coût d'autre part. Dans de tels cas, il est essentiel que le responsable de la PI de l'entreprise fournisse des directives claires quant au rôle et aux responsabilités de chaque partie prenante. Le principal piège de ces solutions hybrides réside dans le fait de ne pas disposer d'une base de gestion de données centrale, car cela peut amener les parties prenantes à perdre de vue le portefeuille dans son ensemble lorsqu'il s'agit de répondre à des questions stratégiques. Dans le scénario hybride, le rôle principal de l'équipe PI interne est d'agir en tant que chef d'orchestre pour que tout le monde joue au diapason.
- **En interne** : certaines entreprises (généralement plus grandes) choisissent de centraliser la gestion PI à l'interne et d'utiliser des fournisseurs externes si nécessaire (par exemple dans les pays étrangers où la société n'a pas de domicile), mais uniquement en tant qu'exécutants purement administratifs. Dans de tels modèles, les partenaires sont généralement choisis dans le cadre d'une approche «à faible coût», et l'entreprise doit garder à l'esprit que : «ce que vous obtenez est ce que vous payez».

Facteurs de succès

Choisir parmi les modèles décrits ci-dessus est une question d'équilibre propre à chaque entreprise. Le modèle choisi peut bien entendu évoluer avec le temps, au fur et à mesure que l'entreprise grandit ou se développe dans de nouveaux marchés. Le succès repose souvent sur la capacité de communiquer ouvertement ses attentes tant à l'interne qu'à

l'externe. Très souvent, les responsables de la propriété intellectuelle recherchent «une agence pour gérer la complexité du travail»; Cependant, il y a souvent beaucoup de besoins cachés derrière une telle déclaration et, si les attentes de toutes les parties ne sont pas clairement identifiées et abordées, la solution externalisée peut conduire à une déception mutuelle.

C'est également le cas lorsque vous passez d'un modèle à l'autre : discuter de vos plans avec vos partenaires / conseils et examiner les solutions qu'ils proposent est un bon moyen d'aller de l'avant. Le changement de fournisseur peut être complexe pour les entreprises, en particulier lorsque le portefeuille se développe. L'exercice doit être basé sur un raisonnement et des processus solides : changer pour le plaisir peut conduire à gestion stratégique moins suivie du portefeuille de l'entreprise.

Il est également important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de solution unique. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, le succès ou l'échec sera probablement dicté par :

- L'existence d'une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à l'objectif (pour plus d'informations, voir notre article précédent «Meilleures pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle : définition de la stratégie»);
- Une centralisation et un accès facile aux données centrales ;
- Une détermination claire des responsabilités des parties prenantes ou partagées par celles-ci; et
- Une acceptation complète du modèle choisi et une volonté assumée de travailler avec celui-ci.

Planifier à l'avance

Les services de propriété intellectuelle et leurs fournisseurs doivent également garder un œil sur l'avenir. Un modèle qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus répondre aux besoins internes du département au fur et à mesure que l'entreprise évolue ou se développe dans de nouveaux marchés et géographies. Par exemple, les entreprises qui expédient leur travail à des agents étrangers (en utilisant le modèle hybride) peuvent constater à mesure qu'elles grandissent qu'elles commencent à perdre la vision d'ensemble de ce qui se passe avec leur portefeuille de PI. La centralisation des données et informations afférant aux droits de PI contribuera à y remédier en partie, mais il pourrait rapidement devenir préférable d'utiliser un fournisseur central pour coordonner l'activité – plutôt que de continuer à essayer de maîtriser l'activité des agents dans différentes juridictions. La gestion centralisée de fournisseurs externes peut à priori sembler être l'option la moins chère, mais elle est souvent plus coûteuse dans la réalité. Un modèle concentré chez un seul fournisseur externe offre une meilleure supervision et une plus grande clarté stratégique, une meilleure gestion des dossiers et la possibilité d'être proactif plutôt que réactif lorsqu'il s'agit de faire respecter et d'exploiter le plein potentiel de la propriété intellectuelle.

Plus de détails

En savoir plus sur les différents modèles de gestion de la propriété intellectuelle disponibles et sur la manière dont les outils de gestion de la propriété intellectuelle peuvent vous aider à gérer la correspondance, les documents et les coûts de gestion des marques de commerce au niveau mondial. Adressez-vous à votre Conseil habituel Novagraaf ou envoyez un courrier électronique à marketing@novagraaf.com.

PARTIE 3 : Audits et valorisation

Si un département PI d'entreprise doit tirer pleinement parti de ses activités de création de marque et de protection de la PI, il doit d'abord mettre en place certaines bases. Comme nous l'avons déjà écrit, cela devrait notamment inclure de définir la bonne stratégie (voir Partie 1) et d'identifier le meilleur modèle pour la gestion de la propriété intellectuelle (voir Partie 2).

Une fois qu'une entreprise a mis en place le processus de gestion de son portefeuille et l'a codifié dans la mesure du possible, elle sera libre de se concentrer sur la mise en œuvre de sa stratégie globale de propriété intellectuelle. Pour les marques, cet exercice comprend généralement cinq étapes clés :

- 1 Création** : La stratégie d'entreprise et les directives sur les marques déterminent les choix de noms commerciaux, les options de protection des marques, l'architecture des marques d'un point de vue marketing et juridique, leur portée géographique, la stratégie de documentation, l'évaluation des risques et le budget.
- 2 Protection** : Le modèle de gestion PI détermine le processus applicable au dépôt des marques de commerce, la gestion des refus et des oppositions ainsi que le suivi jusqu'à leur enregistrement.
- 3 Gestion** : Le modèle de gestion PI détermine également la façon dont les actifs (et données y relatives) sont administrées, ainsi que la manière dont les diverses formalités liées aux éventuels changements de propriété et aux renouvellements sont opérées ; la stratégie de surveillance et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle fait également partie de ce processus.

4 Audits : Les portefeuilles devraient être vérifiés régulièrement pour évaluer leur valeur à la lumière des coûts associés à la croissance et au maintien des droits qu'ils contiennent. Cela permet de repérer, par exemple, les droits de marque qui ne sont pas exploités, ainsi que les lacunes de protection qui pourraient laisser une entreprise exposée.

5 Valorisation : Les résultats de l'audit aideront également à mener des discussions commerciales sur des sujets tels que l'octroi de licences ou de franchises, la vente de certains actifs de propriété intellectuelle ou la création de nouvelles entreprises notamment en vue d'intérêts communs avec des entreprises tierces (joint ventures).

C'est l'importance du processus d'audit et d'évaluation qui est couvert dans cette partie, qui a également pour but de vous donner des conseils sur les motivations de telles actions et la méthode de valorisation des portefeuilles de marques.

Pourquoi entreprendre un audit de votre PI?

Bien que les professionnels de la propriété intellectuelle comprennent, bien sûr, que les marques sont des atouts précieux, le défi consiste à quantifier cette valeur pour l'ensemble de l'entreprise et à l'utiliser comme un tremplin pour sa croissance. Cela est dû en partie à la difficulté de saisir avec précision la valeur d'une marque ou d'un portefeuille de marques dans une entreprise. Après tout, si vous ne parvenez pas à chiffrer la valeur financière que vous dérivez de cet actif, comment pouvez-vous convaincre des collègues au sein de votre entreprise de donner la priorité à la propriété intellectuelle dans leurs stratégies commerciales ou de produits ? C'est cette difficulté de saisir correctement la valeur ajoutée des marques qui a conduit de nombreuses organisations à considérer celles-ci comme un centre de coûts, plutôt que comme un actif qui génère de la valeur et des profits. Ceci en dépit du fait qu'il est possible de transformer le coût de l'acquisition de droits de PI en un profit en réalisant la valeur de la propriété intellectuelle résultante sur le bilan.

Cependant, avant de pouvoir valoriser ou exploiter la propriété intellectuelle, il s'agit de comprendre ce que vous possédez, et également de vérifier que ces droits sont valables et toujours applicables en cas de conflit avec des tiers. Il s'agira, par exemple, de vérifier qu'ils sont utilisés et que les registres ont été tenus à jour en fonction de tous les changements intervenus au sein de l'entreprise. De manière toute aussi importante, les audits identifient également les lacunes potentiellement dommageables dans la couverture actuelle, tels que les produits ou services qui n'auraient pas été correctement protégés ou mis à jour, la couverture géographique qui pourrait s'avérer lacunaire ou même les opportunités de mettre à jour le portefeuille existant à la lumière des changements législatifs (ex. réforme des MUE) ou, même, des changements politiques, tels que le Brexit.

Entreprendre un audit de votre PI vous permettra également de consolider vos droits et vos accords en vous donnant une image plus claire de vos biens de propriété intellectuelle, ainsi que de leurs forces et faiblesses respectives. De même, il vous donnera l'opportunité de recentrer les acteurs de la PI autour de votre future stratégie commerciale, par exemple en distinguant les droits de propriété intellectuelle clés (ou «fondamentaux») et en identifiant les droits moins stratégiques ou inutilisés qui pourraient ne plus justifier les frais de renouvellement.

D'autres raisons d'entreprendre un audit de propriété intellectuelle peuvent inclure :

- L'achat et / ou la vente de portions d'entreprises (due diligence);
- La mise en place un programme de licence;
- Une modification substantielle de la législation (par exemple, IFRS et SOX);
- Une offre publique initiale; ou
- Le désir de centraliser vos actifs.

Qui, Quoi, Pourquoi, Où ?

Novagraaf a développé une méthodologie testée à maintes reprises (selon les principes « Qui, Quoi, Pourquoi, Où ? ») pour réaliser des audits de PI et mesurer la valeur des marques, évaluer dans quelle mesure les marques principales d'une société sont stratégiquement protégées par les enregistrements de marques existants dans les principaux marchés et territoires, ainsi que la force applicable de ces enregistrements en cas de conflits.

L'approche couvre également des facteurs tels que la portée (matérielle et géographique) de la couverture, l'utilisation efficace et actualisée des systèmes d'enregistrement disponibles, la titularité adaptée et la cohérence globale du portefeuille. Ce service a été spécifiquement conçu pour fournir aux entreprises une vision et une compréhension plus claires du processus de valorisation des marques, via une méthodologie solide et transparente, ainsi que des conseils clairs sur la façon d'identifier et de résoudre les problèmes susceptibles d'affecter la valeur des actifs.

PARTIE 4 : S'attaquer aux marchés clés

Une stratégie pour la Chine

La production et le commerce de produits de contrefaçon en provenance et à destination de la République populaire de Chine sont une épine dans le pied pour de nombreuses marques bien connues, mais ce ne sont pas seulement les géants mondiaux qui sont touchés. Des arnaques sur les produits de mode et de beauté aux faux spiritueux et médicaments, presque toutes les entreprises pourraient être touchées; en particulier, ceux qui font fabriquer leurs produits dans le pays. Que peut-on y faire?

Pour développer de manière appropriée une stratégie anti-contrefaçon ciblée, les propriétaires de marques doivent d'abord évaluer la menace en rassemblant des informations sur :

- La source des marchandises, les canaux de distribution (en ligne et hors ligne), les points d'entrée et les cas de contrefaçon dans ce pays;
- Les types et le volume des produits touchés, les dommages estimés et les limites de référence souhaitées pour réduire l'impact.

Alors que la Chine n'est pas la seule source ou le seul marché pour les produits de contrefaçon, elle est à juste titre sur le radar des professionnels de la propriété intellectuelle en tant que pays clé pour la lutte contre la contrefaçon et la protection des marques.

S'attaquer à la menace hors ligne

Dans toute stratégie de lutte contre la contrefaçon et la protection de la marque qui inclut la Chine, les techniques permettant d'identifier et de prévenir les activités revêtent une importance particulière. Par exemple, l'on devrait :

- s'assurer que les noms de marques et de produits clés sont enregistrés en tant que marques, permettant ainsi aux propriétaires de demander réparation en justice pour toute utilisation non autorisée de ces droits de propriété intellectuelle (par exemple pour la fabrication, la distribution et la vente de produits contrefaits);
- sensibiliser votre entreprise et ses filiales à la problématique en éduquant le personnel, les partenaires commerciaux et les clients, et en offrant une formation spécifique aux employés sur le terrain pour les aider à reconnaître et à signaler les produits contrefaits;
- surveiller activement le marché en ligne et hors ligne, enregistrer, rapporter et analyser soigneusement les résultats afin de définir des voies d'action proportionnées à la menace;
- travailler en étroite collaboration avec les autorités chargées de l'application de la loi, comme les douanes et les bureaux locaux des normes commerciales, qui ont l'obligation légale d'appliquer les dispositions pénales de la loi sur les marques; et
- prendre des mesures d'exécution, le cas échéant.

Pour plus de conseils sur l'élaboration d'une stratégie anti-contrefaçon, découvrez notre livre blanc "Votre stratégie anti-contrefaçon est-elle à la hauteur ?" (en anglais)

Si la fabrication des produits contrefaits se déroule en Chine, vous devrez contacter les agents ou les enquêteurs locaux et impliquer la police et les autorités locales afin de cibler le fabricant à la source. Ce n'est pas une tâche simple, et il est conseillé de consulter votre avocat en matière de marques pour obtenir des conseils et un soutien en matière d'enquête, notamment les achats de pièges, la formation sur les marques, les enregistrements de marques et la représentation légale.

La source des produits de contrefaçon pourrait-elle venir de votre propre fabricant?

Lorsque vous utilisez des intermédiaires, méfiez-vous des pièges courants relatifs à l'appropriation illicite de dessins et modèles et à l'invasion de produits contrefaits qui en résulte. Pour surmonter cela, vous pouvez :

- Identifier les principaux éléments techniques et en protéger les aspects de propriété intellectuelle (par exemple par les brevets);
- Enregistrer les dessins et modèles avant de commencer la production de masse;

- Utiliser l'enregistrement des droits d'auteur, disponible en Chine, pour compléter votre portefeuille avec un droit de PI à validité illimitée;
- Inclure des clauses de sauvegarde de PI dans les contrats avec vos fabricants;
- Marquer les produits authentiques avec les numéros d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle;
- Enregistrer les droits de propriété intellectuelle auprès des douanes chinoises.

Défendre ses droits de marques sur le territoire chinois

La protection des marques en Chine peut être un domaine complexe pour de nombreuses personnes situées à l'extérieur du pays. En dépit de récents changements visant à accorder des droits plus étendus aux marques étrangères en cas de litige, les parties qui soulevant des infractions doivent souvent saisir les juridictions les plus hautes afin d'arrêter la partie contrevenante.

Les stratégies de surveillance des marques sont cruciales dans de tels cas, non seulement en identifiant la violation lorsqu'elle a lieu (y compris en caractères chinois), mais aussi en rassemblant les preuves nécessaires pour prouver la violation.

Un effort continu et persistant est essentiel pour lutter contre la contrefaçon. Il envoie un message clair aux contrefacteurs et permet aux entreprises d'avoir une bonne idée de la menace et des retours sur investissement dans ce domaine.

En ce qui concerne les ventes en ligne, cela devrait également inclure des :

- Actions en notification et en retrait
- Lettres de mise en demeure
- Désindexations des moteurs de recherche (empêchant les moteurs de recherche de réindexer les pages Web contrevenantes)
- Demandes aux fournisseurs de services de paiement de suspendre les services de paiement sur un site Web contrefait
- Signalements des violations de propriété intellectuelle sur les plateformes de médias sociaux en vue de leur suppression.

L'importance de la protection des marques en ligne

Un autre "territoire" important à ne pas oublier à cet égard est l'internet ! Pour des outils et des conseils sur la protection de votre marque, de vos produits, de vos clients et de votre réputation, téléchargez notre livre blanc "Novagraaf Expert Series : Protection de marque en ligne" sur www.novagraaf.com/fr/vision/publications.

Une stratégie pour l'Europe

La plupart des entreprises peuvent alléger leur stratégie d'enregistrement et de protection des marques européennes, ainsi que les budgets qui y sont associés, en prenant du recul et en examinant leurs portefeuilles existants. Il est courant de trouver, par exemple, des double (voire des triple) protections entre les enregistrements nationaux / européens et internationaux. Ces protections supplémentaires augmentent le coût total des renouvellements et influent inévitablement sur les budgets liés à l'acquisition de futurs droits.

Dans certains cas, il est raisonnable de conserver ces doublons; en particulier, si votre marque risque la révocation pour défaut d'usage. Cependant, il est probable que vous identifierez également des doublons pouvant être abandonnés, que ce soit immédiatement ou après inscriptions de séniorités.

En fonction de l'ancienneté du portefeuille, les droits européens devraient également être revus à la lumière des changements récents dans la législation et la pratique des marques européennes. Les marques déposées avant juin 2014 doivent être examinées au regard du programme de convergence de l'EUIPO (alors l'OHMI). Les droits plus récents ainsi que les futures stratégies de dépôt devraient également bénéficier de la prise en compte des récentes réformes européennes.

Recommandations dérivant du programme de convergence (PC)

Un bref rappel des principaux changements :

- Les enregistrements en noir et blanc ne prévoient pas de protection pour les éléments de couleur lorsque ces derniers contribuent au caractère distinctif global de la marque (CP4).
- Les listes de produits et de services devraient être suffisamment "claires et précises" pour déterminer l'étendue de la protection de la marque; Les intitulés de classe sont interprétés littéralement, selon l'arrêt « IP Translator » (CP1-2).
- Les mots non distinctifs doivent être combinés avec des éléments graphiques, de sorte que le signe crée une impression distinctive globale (CP3).
- Lorsqu'une marque plus jeune reprend un élément sans caractère distinctif d'un enregistrement préexistant, l'appréciation du risque de confusion entre les deux signes portera sur l'impact qu'ont les autres éléments composant chacun des signes sur leur impression générale respective (CP5).

Comme nous l'exposons dans Partie 3 : Audits et valorisations, les portefeuilles doivent être régulièrement passés en revue afin de s'assurer que les droits qu'ils contiennent restent adaptés à l'usage qui en est fait, mais également à la lumière des mises à jour du droit et de la pratique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, l'examen de votre portefeuille européen de la lumière des réformes exposées ci-dessus vous aidera à identifier les éléments de protection à ajouter à l'état actuel de votre portefeuille. Les bonnes questions à se poser sont notamment :

- Vos logos principaux sont-ils protégés en couleur par vos enregistrements européens ?
- Les produits / services qui distinguent votre entreprise sur le marché sont-ils réellement couverts par le libellé utilisé dans vos enregistrements européens (peut-être anciens) ?
- Dans quelle mesure vos noms "faibles" (potentiellement descriptifs) sont-ils protégés à la lumière de la nouvelle pratique de l'EUIPO ? La jurisprudence européenne récente a démontré que des enregistrements plus anciens combinant des termes descriptifs et un autre élément faible ont droit à un certain niveau de protection, laissant quelques propriétaires de marque perplexes quant à la teneur réelle de la réforme du PC5.

La réforme de l'EUTM - les principales dispositions

Les dispositions finales de la réforme des marques de l'UE sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017. Parallèlement à la réforme visant à uniformiser les pratiques en matière de propriété intellectuelle dans l'UE, l'EUIPO a également introduit plusieurs initiatives importantes; à savoir, (1) l'abandon de l'exigence de représentation graphique, qui devrait donner aux marques non traditionnelles une réelle chance de prospérer; (2) la création d'un système d'enregistrement pour les marques de certification, qui est particulièrement intéressant pour les secteurs dans lesquels le consommateur se concentre de plus en plus sur les questions de qualité, environnementales et éthiques; et 3) des dispositions visant à renforcer la protection contre les marchandises de contrefaçon en transit. Les États membres de l'UE ont à présent trois ans pour mettre en œuvre ces changements dans leur législation nationale (finissant le 13 janvier 2019).

1 Représentation graphique

Les conditions d'enregistrement de l'EUTM n'incluent plus l'exigence de «représentation graphique», ce qui permet de déposer une demande d'enregistrement de marque sous n'importe quelle forme appropriée. Cela permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'enregistrer plus facilement les signes non traditionnels (sons, odeurs, hologrammes et multimédia), pour autant qu'ils puissent être représentés de manière claire et précise (selon les critères énoncés par la cour de justice de l'UE dans l'arrêt

Sieckmann) et remplissent l'exigence générale de caractère distinctif.

Alors que l'intention ici est clairement de favoriser les progrès technologiques permettant, à l'avenir, de partager et comparer des marques non traditionnelles se référant notamment aux sens du toucher et de l'odorat, le principal avantage de cette partie de la réforme 2017 est, pour le moment, pour les marques sonores n'ayant plus besoin d'être représentées sous forme graphique. Un fichier audio (MP3 / MP4 ou autre) peut maintenant servir de base à la demande. Les propriétaires de marques devraient donc penser à tout autre élément de marketing qui pourrait être protégé, par exemple, en créant / protégeant un jingle commercial.

2 Marques de certification

La nouvelle marque de certification de l'UE a été conçue pour protéger les marques de qualité, en d'autres termes, des marques qui offrent aux consommateurs la garantie qu'un produit ou un service donné possède des caractéristiques spécifiques (qualité, précision, mode de fabrication, etc.), par opposition aux produits et services non certifiés qui ne possèdent pas ces mêmes avantages. Cette nouvelle catégorie de marques, qui n'existait pas auparavant au niveau de l'UE, présente un intérêt particulier pour les organisations et les associations qui visent à certifier les biens de tiers. Il convient de noter que les principaux critères de dépôt d'une telle demande sont les suivants : a) la marque ne doit pas être utilisée par son titulaire mais par les participants certifiés au programme, et b) le dépôt doit être accompagné d'un règlement de certification qui inclut des indications objectives sur la qualité à atteindre et les conditions devant être remplies pour obtenir la certification.

3 Lutte anti-contrefaçon

Enfin, les réformes offrent aux détenteurs de marques une protection accrue contre les marchandises en transit dans l'UE qui portent atteinte à leurs droits de marque, par ex. marchandises de contrefaçon. Le fardeau de la preuve a été renversé, exigeant à l'avenir que le titulaire des marchandises saisies prouve que le titulaire de la marque ne serait pas en droit d'empêcher le commerce de ses produits dans le pays de destination finale.

Regarder au-delà des marques européennes - vers le reste de l'Europe

Le Brexit nous a offert un rappel important que toute l'Europe n'est pas couverte par une marque de l'UE. Maintenant que la Grande-Bretagne est totalement sortie de l'UE, les titulaires de marques souhaitant obtenir une protection britannique dans le cadre de leurs stratégies d'enregistrement de marques européennes devront inclure un enregistrement supplémentaire au Royaume-Uni. S'ils ne l'ont pas déjà, ils devraient également inclure des enregistrements pour d'autres pays européens non membres de l'UE, tels que la Suisse, pays souvent négligés dans les stratégies de dépôt européennes.

Le régime détox en PI

La nouvelle année est en général le bon moment pour prendre du recul et évaluer si les titres de Propriété Industrielle de votre portefeuille ajoutent de la valeur à votre cœur de métier.

Beaucoup d'entreprises basent la valeur et la santé de leur portefeuille de Propriété Industrielle (PI) sur sa seule taille. Malgré tout, les titres de PI qu'il contient pourraient valoir bien moins qu'espéré si les vérifications qui suivent ne sont pas mises en œuvre. Les portefeuilles de PI sont souvent débordants de dépôts non utilisés ou affaiblis par des « trous » dans leurs couvertures. Passer aujourd'hui en revue vos titres de PI grâce à un audit détaillé pourrait vous aider à identifier des manières de rationaliser votre portefeuille dans l'année prochaine, vous permettant non seulement d'économiser mais aussi d'améliorer l'efficacité de ce capital immatériel.

1ère étape : Examiner les titres enregistrés pour gagner en précision

Les données dans votre portefeuille de PI se doivent d'être précises et mises à jour régulièrement. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir la surprise de vous rendre compte que vous ne possédez finalement pas les titres dont vous pensiez être le détenteur. Prendre le temps aujourd'hui de mettre à jour, nettoyer et rationaliser vos données de PI peut vous aider à gagner du temps et de l'argent à long terme, vous permettant notamment d'identifier des erreurs dans les enregistrements, ainsi que des coûts superflus tels que des enregistrements en doublons (par exemple entre une marque nationale et des MUE).

Centraliser les titres de PI peut aussi vous aider à éviter des risques et coûts inutiles, par exemple entraînés par des refus ou des enregistrements doubles. Cela permet aussi à des entreprises de faire opposition ou d'agir contre une contrefaçon au nom d'un tiers plutôt que d'être forcé à mettre sur pied une double procédure dans le cas d'une propriété décentralisée.

2ème étape : Auditer la valeur du portefeuille PI

Comme nous avons déjà écrit en Partie 3, un audit régulier de PI vous permet d'évaluer la valeur de votre portefeuille par rapport aux coûts impliqués par l'augmentation de son volume et la maintenance des titres qu'il contient. Il aide à identifier par exemple, les marques qui sont renouvelées malgré leurs

absences d'utilisations, ainsi que des trous dans la protection, qui peut laisser une entreprise sans défenses. Pour entreprendre ce type d'audit, nous vous recommandons dans un premier temps :

- De passer en revue votre stratégie en PI pour vous assurer qu'elle intègre les objectifs stratégiques de votre entreprise
- Déterminer les priorités parmi vos titres de PI (par exemple entre ceux considérés comme essentiels et ceux jugés non-essentiels) et les marchés (pays et les biens et services) en se basant sur la stratégie en matière de R&D/branding et les objectifs de développement
- Auditer les accords de licences et de redevances pour vous assurer que les droits ont été correctement maintenus et les revenus perçus
- Enfin, revoir la liste de vos fournisseurs pour déterminer s'il est encore possible d'engendrer des économies en consolidant votre portefeuille de PI auprès d'un seul prestataire.

3ème étape : Mener des contrôles sants réguliers

Clore un audit de PI est seulement la première étape dans ce qui devrait être un programme régulier de revue du portefeuille. En conduisant des audits à intervalles réguliers (idéalement au moins un tous les 6 mois), vous pouvez vous assurer que votre portefeuille évoluera au rythme de votre entreprise et cela vous permettra d'identifier des économies additionnelles dans le futur comme par exemple :

- Par la fusion d'enregistrements
- En permettant à de possibles enregistrements (locaux) en doubles d'expirer
- En identifiant les titres non exploités qui pourraient être vendus, licenciés ou abandonnés

Pour en savoir plus

Novagraaf entreprend régulièrement des audits de portefeuilles pour des clients, les aidants à évaluer « l'efficacité » de leurs droits, identifier des failles dans leur protection et signaler des zones dans lesquelles ils pourraient encore réaliser des économies.

Vous pourrez en apprendre d'avantage sur nos services et notre méthodologie, en contactant votre Conseil habituel Novagraaf ou contactez-nous à marketing@novagraaf.com.

Pour en savoir plus

Pour plus d'informations ou de conseils sur l'élaboration d'une stratégie de dépôt de marque robuste pour l'Europe, parlez-en à votre Conseil habituel Novagraaf ou contactez-nous à marketing@novagraaf.com.

Les ressources suivantes ont été référencées dans ce livre blanc :

- Stratégies de lutte contre la contrefaçon : Un guide pratique
- Meilleures pratiques en matière d'audit des marques
- Brexit et PI - Une liste des mesures à prendre
- Protection de marques en ligne - Livre blanc

Les documents ci-dessus peuvent être téléchargés à l'adresse novagraaf.com/fr/vision/publications ou nous contacter par email à marketing@novagraaf.com.

