

Propriété intellectuelle

Le droit des marques pour protéger l'innovation

La valorisation d'une innovation passe par la mise en place d'une politique durable de protection des signes distinctifs qui l'identifient sur le marché.



ANNE-SOPHIE CANTREAU,
avocate, Alain Bensoussan-avocats



CLAUDINE SALOMON,
avocate, Alain Bensoussan-avocats

La communication de la Commission européenne du 24 mai 2011 relative à une réflexion sur la modification en profondeur des droits de la propriété intellectuelle sur l'Union européenne, contient plusieurs paragraphes sur les signes distinctifs. L'an dernier, l'Agence du patrimoine immatériel de l'État avait déjà mis l'accent, dans son rapport d'activité 2010, sur la protection des marques publiques, en soulignant alors s'inspirer des meilleures pratiques du secteur privé innovant. C'est dire l'importance d'une stratégie sur les signes d'identification dans le cadre plus global de protection du patrimoine immatériel d'une entreprise innovante. En particulier, un capital marque actif et sécurisé permettra à l'entreprise innovante de conclure de solides contrats avec ses partenaires, tels que des contrats de distribution, à titre exclusif ou non, et de tisser ainsi un réseau économique et technologique performant.

Une marque vise à opérer une différenciation des produits ou services sur le marché et confère un droit exclusif d'exploitation sur un signe pour un périmètre donné. En principe, tous les signes associés à une innovation peuvent être protégés à titre de marque dès lors qu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une représentation graphique claire, précise, complète, intelligible, objective et durable (qu'il s'agisse de dénomination, de logotype, de conditionnement, de slogan, de jingle...).

Un droit conféré n'est pas définitif et peut-être perdu

La construction d'un patrimoine marque solide suppose de déposer des marques constituées de signes distinctifs et disponibles. Le consommateur doit, en effet, pouvoir percevoir que le signe adopté est un signe d'identification et discriminant par rapport aux produits et services concurrents, ce qui suppose notamment qu'il ne soit pas la désignation usuelle ou générique de ces derniers. En outre, ce signe ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs de tiers, ce qui doit amener l'entreprise à diligenter des recherches d'antériorités, préalablement à son dépôt et à son exploitation.

Un capital marque doit être en cohérence avec la géographie de l'activité de l'entreprise, en tenant compte de ce qu'un droit de marque est nécessairement limité à un territoire : il n'existe pas de marque « mondiale » qui couvrirait l'ensemble des pays du monde. Dans le cadre des budgets de développement à l'étranger, l'entreprise innovante doit donc inclure le budget extension de la protection de marque aux pays étrangers concernés.

Enfin, il est particulièrement important de rappeler que le droit exclusif conféré par un titre de marque n'est pas définitif et qu'il peut être perdu par une absence d'usage ou par un mauvais usage. En d'autres termes, l'entreprise innovante doit veiller à exploiter ses marques, à les

défendre et à ne pas les utiliser comme les noms communs de ses produits et services. Enfin, l'entreprise devra aussi rester particulièrement vigilante quant aux renouvellements de ses droits. À défaut, elle risque de voir ses marques tomber dans le domaine public! ■

L'ENJEU

- Conserver une avance économique

LA MISE EN ŒUVRE

- Répertorier tous les signes d'identification d'un projet innovant
- Adapter leur protection aux spécificités du projet

JURISPRUDENCE EN BREF

MESSAGERIE

Si l'employeur peut ouvrir les fichiers d'un salarié qui ne sont pas identifiés comme personnels, il ne peut pas les utiliser pour le sanctionner s'il s'avère qu'ils relèvent de sa vie privée.

(Cass. Soc., 5.7.2011, N° 1598, *Gan assurance c/ Garrigues et a.*)

FAUTE

Le salarié qui porte de bonne foi à la connaissance de son employeur des faits concernant l'entreprise, susceptibles de qualification pénale, visant un collègue, ne commet pas une faute.

(Cass. Soc., 5.7.2011, N° 1534, *Hamroune c/ AMAPA*)

DISCRIMINATION

La discrimination n'implique pas forcément une comparaison avec la situation d'autres salariés mais peut se déduire de la seule attitude de l'employeur vis-à-vis du plaignant.

(Cass. Soc., 29.6.2011, N° 1733, *Diaz c/ BT Services*)

RUPTURE DES RELATIONS

Un tiers peut se plaindre de la rupture brutale de relations commerciales entre deux sociétés dès lors qu'il en subit un préjudice.

(Cass. Com., 6.9.2011, N° 769, *Lesaffre c/ CCS et a.*)

CONTREFAÇON

Seules les personnes mentionnées sur le dépôt à l'Inpi peuvent se prévaloir de la qualité d'auteur et agir en contrefaçon.

(Cass. Com., 6.9.2011, N° 778, *Design Sportswears et a. c/ Caractère et a.*)