

# Valoriser son entreprise en protégeant ses créations : Marques, Dessins et Modèles

Semaine du design, Nexa, 27 octobre 2016

Intervenante : Frédérique NOËL  
Responsable ARIST – CRITT Réunion

# Propriété Intellectuelle/Industrielle ?

Protection de  
ses créations

**Droit d'interdire**

Droits  
d'auteurs

**Outils  
stratégiques**

Marques

Dessins ou  
Modèles

Brevets  
d'invention

Monopole  
d'exploitation

Avec le soutien de l'

# Intérêts de la Propriété Industrielle?

- ❖ Encourager la créativité et les investissements liés
- ❖ Protection par l'attribution d'un **monopole d'exploitation**
  - ✚ Possibilité **d'autoriser l'exploitation** par des tiers



*Licence → conservation de la propriété*

*Cession → transmission de propriété*



- ✚ Possibilité **d'interdire et d'agir contre** ceux qui exploitent sans autorisation
  - *Action en contrefaçon (TGI)*
  - *Dommmages & Intérêts*

# Intérêts de la Propriété Industrielle?



## Avantages:

- ✚ Retour sur investissement facilité
- ✚ Rassure les investisseurs, augmente la valeur de l'entreprise
- ✚ Mise en valeur de l'entreprise, création d'une image .... → *aspect marketing ou intimidation*
- ✚ Source financière en cas d'exploitation par des licenciés



## Contrepartie :

- ✚ Obligation de divulgation publique

# Classement mondial des marques

01  <b>+5%</b> 178,119 \$m	02  <b>+11%</b> 133,252 \$m	03  <b>-7%</b> 73,102 \$m	04  <b>+8%</b> 72,795 \$m	05  <b>+9%</b> 53,580 \$m	06  <b>-19%</b> 52,500 \$m	07  <b>+14%</b> 51,808 \$m	08  <b>+33%</b> 50,338 \$m <small>TOP GROWING</small>
09  <b>+18%</b> 43,490 \$m	10  <b>+2%</b> 43,130 \$m	11  <b>+12%</b> 41,535 \$m	12  <b>-1%</b> 39,381 \$m	13  <b>+6%</b> 38,790 \$m	14  <b>+4%</b> 36,952 \$m	15  <b>+48%</b> 32,593 \$m <small>TOP GROWING</small>	16  <b>+4%</b> 30,948 \$m
17  <b>-3%</b> 26,552 \$m	18  <b>+9%</b> 25,034 \$m	19  <b>+8%</b> 23,998 \$m	20  <b>+2%</b> 22,681 \$m	21  <b>-4%</b> 22,106 \$m	22  <b>+13%</b> 21,293 \$m	23  <b>+3%</b> 20,265 \$m	24  <b>-10%</b> 19,950 \$m
25  <b>-3%</b> 18,358 \$m	26  <b>+8%</b> 17,834 \$m	27  <b>+19%</b> 16,766 \$m	28  <b>+6%</b> 16,134 \$m	29  <b>+4%</b> 15,333 \$m	30  <b>+8%</b> 15,099 \$m	31  <b>+3%</b> 14,227 \$m	32  <b>-6%</b> 13,136 \$m
33  <b>+12%</b> 12,962 \$m	34  <b>+17%</b> 12,833 \$m	35  <b>+11%</b> 12,547 \$m	36  <b>+2%</b> 12,517 \$m	37  <b>+11%</b> 12,033 \$m	38  <b>+14%</b> 11,799 \$m	39  <b>-7%</b> 11,711 \$m	40  <b>-9%</b> 11,436 \$m

Extrait classement 2016, Interbrand

Avec le soutien de l'

# Top 10 marques françaises

	Orange
	AXA
	BNP Paribas
	L'Oréal
	Total
	Engie
	Airbus
	Carrefour
	EDF
	Danone

Extrait classement Brand Finance 2016

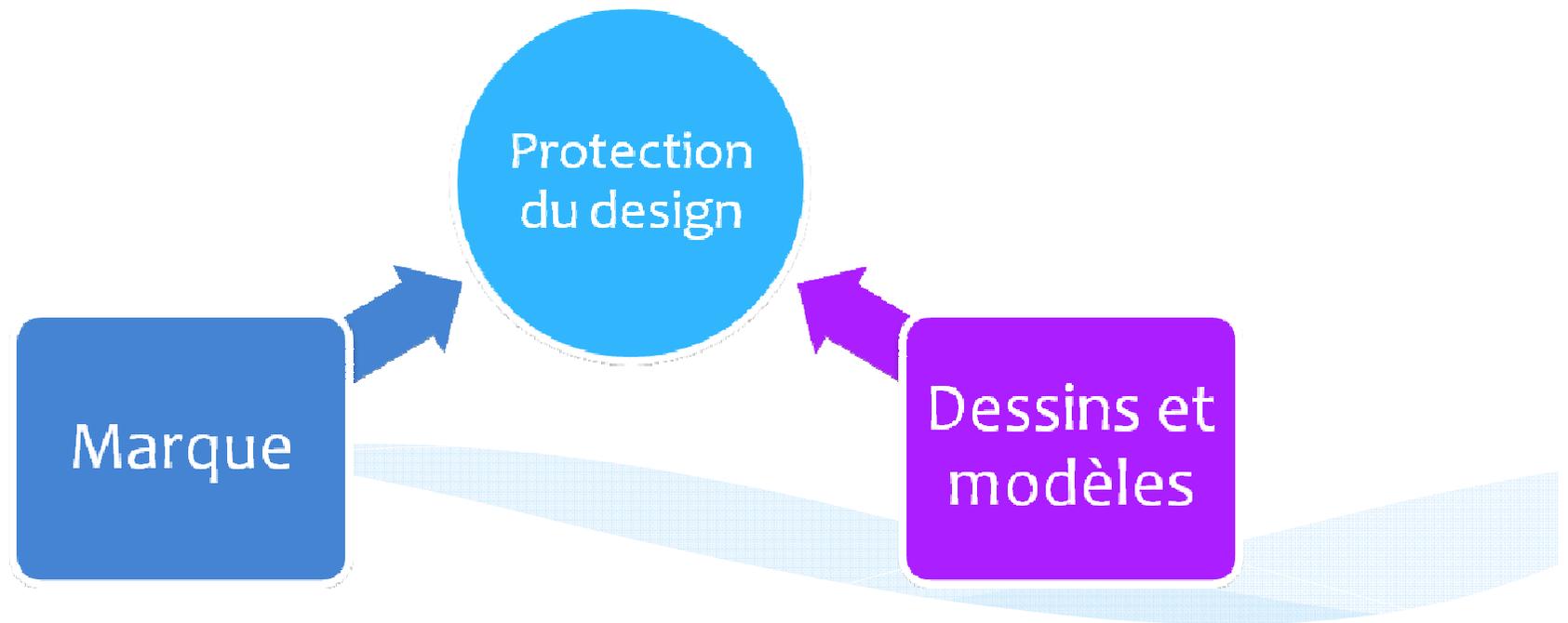
# Evaluation financière d'une marque

- ❖ Valeur marque augmente en général avec le succès des produits ou services et les actions commerciales et publicitaires.
- ❖ Evaluation financière est nécessaire dans le cadre d'une cession / acquisition
- ❖ En préalable à l'évaluation financière, un audit des droits sera souvent réalisé : ex
  - zone de protection, refus éventuels et raisons, existence de conflit, de droits antérieurs...
  - cohérence entre la zone de protection géographique et l'activité
- ❖ Norme NF ISO 10668 octobre 2010: *Evaluation financière d'une marque- Exigences pour l'évaluation monétaire d'une marque*

**Adapter la méthode d'évaluation au cas concerné**



# Que peut-on protéger?



Avec le soutien de l'

# Protection des créations?

- ❖ La PI permet d'obtenir des droits sur **certaines créations.**

C'est la matérialisation de l'idée qui est protégeable et **non l'idée en tant que telle**

- ❖ Protection toujours **limitée** à:
  - ✚ un **territoire donné**
  - ✚ une **durée déterminée**
  - ✚ un **objet** et une **portée**

Au stade de l'idée, penser à **conserver le secret** ou à l'entourer d'accords de **confidentialité**

- ❖ **Titres différents selon le type de création**  
(*mais cumul possible*), conditions strictes à respecter

# Limites

Limites	Marque <i>(de fabrique, de commerce ou de service )</i>	Dessins ou Modèles
Durée	10 ans <i>(renouvelable indéfiniment)</i>	25 ans max <i>(par périodes de 5 ans )</i>
Objet	Signe identifiant des produits et/ou des services	Aspect esthétique d'un produit, son apparence
Portée	Liste de P/S enregistrée	Selon les vues déposées

Durée de protection calculée à compter de la **date de dépôt**

# Exemple marque « La vache qui rit »



Extrait site INPI: <https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/la-vache-qui-rit-et-pas-une-autre>

Avec le soutien de l'



# Les traités dans la zone

Pays	Marques Internationales	D&M Internationaux
Chine (CN)	OUI (P, A)	NON
Inde (IN)	OUI (P)	
Madagascar (MG)	OUI (P)	
Afrique du sud (ZA)	NON	
Comores (KM)	NON	
Seychelles (SC)	NON	
Maurice (MU)	NON	

98 pays

65 pays

# Droits de PI: outils stratégiques

- ✓ **Identifier** ce qui est protégeable **et la pertinence** d'une protection
- ✓ Ne pas oublier que les titres sont limités dans leur **objet, durée, périmètre, portée**
- ✓ **Dépôt** possible au nom d'une **personne physique**, d'une **personne morale** ou d'une **société en cours de formation**

**La PI est au service d'une stratégie, d'un projet**



# LA MARQUE

Avec le soutien de l'



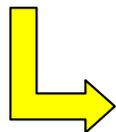
# La marque ? Rôle?



La marque est le signe distinctif permettant **d'identifier** et de **différencier la source commerciale des P/S**

Signe pouvant être constitué **d'un ou plusieurs mots** d'un **élément figuratif**, de **chiffres** ou de **lettres, en 3D.....**

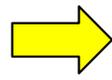
« **Principe de spécialité** »: protection limitée à la liste de produits et/ou services pour laquelle la marque est enregistrée

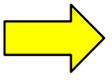


- Penser grand mais rester réaliste
- Classification de NICE

## Principaux critères du signe

### Représentation graphique

 **Distinctif**  **Arbitraire pour les produits et/ou services**  
Ni la désignation nécessaire, générique ou usuelle  
Ni descriptif de la qualité, la destination, la provenance...  
Non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs  
Ni trompeur

 **Disponible**  Pas une **marque antérieure déposée ou enregistrée** ou  
une **marque antérieure notoire**

Pas une **dénomination sociale**

Pas un **nom commercial** ou une **enseigne** (*usage sur ensemble du territoire*)

# Coût du dépôt de marque



➤ En **France**:

**210 euros pour 3 classes et 42 euros/ classe sup.**

*(250 euros version papier)*

➤ En **Europe**: effets dans 28 pays de l'UE

850 euros pour 1 classe (1000 euros en version papier)

50 pour la deuxième classe et 150 euros /classe sup

**soit 1050 euros pour 3 classes et 150 euros/classe sup.**

# Quelques avantages du dépôt de marque

- Possibilité de faire **opposition**
- Protection contre la **copie**
- Protection contre **l'imitation** verbale, phonétique ou intellectuelle qui pourrait entraîner un **risque de confusion**
- Possibilité de faire une **demande d'intervention auprès des douanes**
  - Démarche préventive simple et gratuite pour se prémunir de la contrefaçon
  - Douane peut retenir les marchandises soupçonnées de contrefaçon de vos DPI → blocage des marchandises pendant 10 jours ouvrables (3 jours pour denrées périssables). *(Marchandises pourront être détruites à l'issue de ce délai)*
  - Renseignements sur [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)

# Après le dépôt de marque ?

- ❖ **Exploiter pour éviter la déchéance** → Absence d'exploitation pendant 5 ans consécutifs



Piña Colada

- ❖ Eviter la **dégénérescence**

SCOTCH® ou Post-it®

Extrait site INPI

- ❖ Faire une **veille**

Marque enregistrée



FR n° 3449164

Exemples de contrefaçon



Extrait site INPI <https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/la-vache-qui-rit-et-pas-une-autre>

Avec le soutien de l'

# LES DESSINS OU MODELES

Avec le soutien de l'



# D&M: pour quelle création?

La protection concerne **l'apparence du produit** (*tout ou partie*)

Apparence caractérisée par les contours, la forme, la texture ou les matériaux....

## ❖ Intérêt de la protection:

- **L'apparence d'un produit est essentielle.**
- Innovation design potentiellement plus facile à copier

## ❖ Critères :

- **Nouveauté:** pas de divulgation antérieure d'un dessin ou modèle **identique** (délai de grâce d'1 an)
- **Caractère propre :** ne suscite pas une **impression de déjà-vu** dans son ensemble par rapport à des dessins ou modèles divulgués

# Coût du dépôt D&M



❖ Coût dépend du nombre de vues déposées

❖ En France :

Taxes au dépôt: 39€ +23€ (NB) ou 47€ (couleur) par reproduction

**Soit pour 3 vues : 108 euros à 180 euros**

Cumul de la protection avec le droit d'auteur

❖ En Europe : A partir de **230 euros**

# Avantages du dépôt de D&M

- Protection contre la copie et l'imitation
- Le dépôt de dessins et modèles constitue une preuve de date
- Possibilité de faire demande d'intervention auprès des douanes
- Possibilité d'agir également sur la base des droits d'auteurs

# Bases de données gratuites

## Marque:

- ✚ **eSearch plus** → informations relatives aux demandes et aux marques communautaires
- ✚ **TMview** → recherche de marques parmi tous les offices de marques participants, aux niveaux national, international et communautaire.
- ✚ **Base marque INPI** → [bases-marques.inpi.fr](http://bases-marques.inpi.fr)

## Dessins et modèles:

### D&M enregistrés

- **Base dessins et modèles**
- **DesignView**: recherche dans la **base de données** des D&M **communautaires enregistrés** et dans les **registres nationaux** afin de vérifier la disponibilité

### D&M non enregistrés

- Effectuez une recherche dans les **cercles spécialisés dans votre secteur.**
- Consultez la littérature existante, visitez les salons commerciaux, effectuez des recherches sur l'internet, etc.

## ➤ Prestations INPI :

- **Recherche en disponibilité de marque en France** : entre 50 et 80 euros pour 3 classes (10 euros par classe supplémentaire)
- **Surveillance de marque**: à partir de 360 euros (sur devis )
- **Enquête d'usage marque** : 615 euros /pays

➤ **Prédiagnostic PI** : Evaluation des besoins de l'entreprise en PI. Prestation d'une valeur de 1500 euros totalement prise en charge par INPI



➤ **PASS PI**: aide financière INPI à la mise en œuvre de recommandations du prédiagnostic PI, à hauteur de 50% du montant total (selon éligibilité)

Exemples de prestations prises en charges:

- *Contrat collaboratif (sécurisation de la R&D collaborative)*
- *Accompagnement contractuel PI (tous les contrats avec des clauses PI)*
- *Analyse précontentieuse PI (tous contrats avec clauses PI)*
- *Marque export (stratégie de protection à l'export)*

MON IDÉE



MON INVENTION



LE NOM DE MON  
ENTREPRISE



MON SITE  
INTERNET



MON LOGO



MON SAVOIR-FAIRE



MON  
APPELLATION  
RÉGIONALE



MON CODE, MON  
LOGICIEL



MON ŒUVRE  
PLASTIQUE



MA RECETTE



MON JEU



MON MEUBLE



MA FORMATION



MA PLANTE



MON VÊTEMENT



MA PHOTO, MON  
IMAGE



MA CHANSON, MA  
MUSIQUE



MON ROMAN,  
MON SCÉNARIO



MON CIRCUIT  
IMPRIMÉ



<http://commentprotegerquoi.inpi.fr>

# Merci de votre attention

**POUR VOS QUESTIONS, N'HESITEZ PAS**

[frederique.noel@reunion.cci.fr](mailto:frederique.noel@reunion.cci.fr)

02 62 92 24 02



Avec le soutien de l'