

La stratégie de la marque dans la stratégie de l'entreprise : conseils et bonnes pratiques



Mercredi 6 février 2019, 16h30 à 18h00



Les intervenants



➤ Marie-Claire BERSON

- Expert-comptable, commissaire aux comptes

➤ Véronique BLUM

- Maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes

➤ Xavier DUFRENE

- Spécialiste de l'évaluation de la marque

➤ Tom PALMISANO

- Conseil en Propriété Industrielle

Sommaire



1. Témoignage vidéo d'une chef d'entreprise
2. La marque sur le plan juridique
3. La marque : une décision d'investissement
4. L'évaluation des marques



Témoignage vidéo d'une chef d'entreprise

Agnès BEUCHET : Présidente de Mako Créations



**ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES**





La marque sur le plan juridique

Par Tom PALMISANO

Conseil en Propriété Industrielle



La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

La marque sur le plan juridique

- **Définition pratique**
- Définition juridique
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Un signe (mot, slogan, logo, couleur,...) déposé sur lequel vous bénéficiez d'un monopole d'exploitation dans la vie des affaires sur un territoire donné et pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux revendiqués dans le dépôt.

MAKO

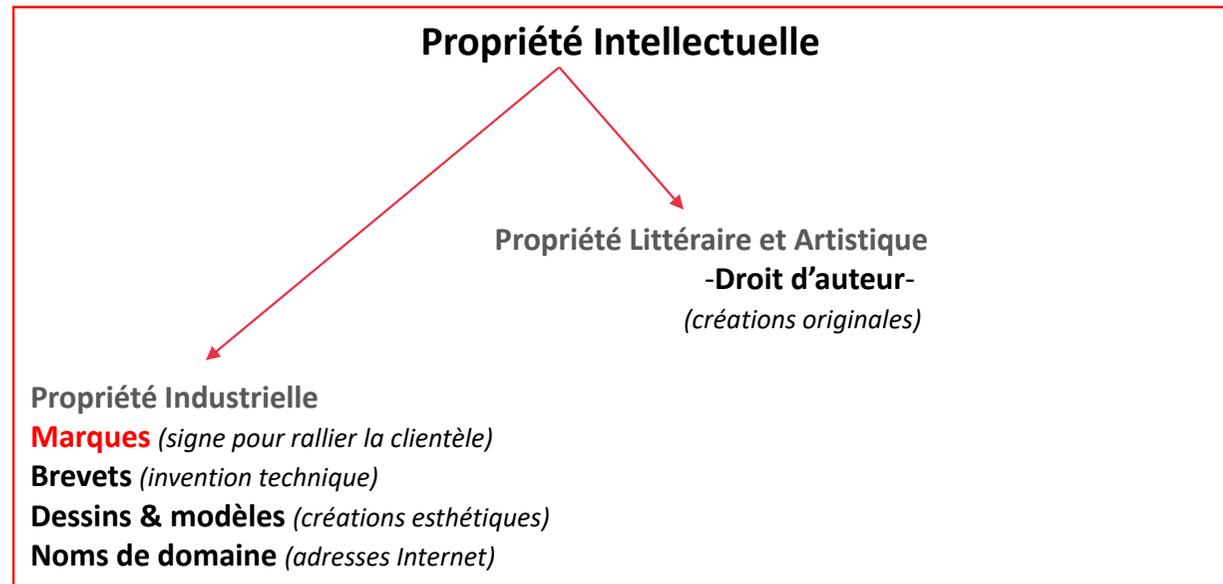
A F O N D L A F O R M E®



La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- **Définition juridique**
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

La marque est un droit de Propriété industrielle



La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- **Définition juridique**
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un **signe susceptible de représentation graphique** servant à **distinguer** les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

→ après transposition Directive UE, en 2019:

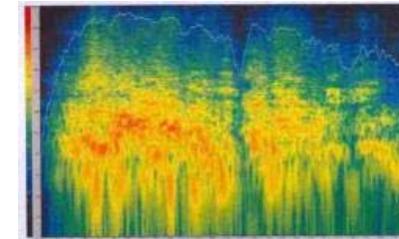
(...) que le signe puisse être représenté **d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.**

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- **Définition juridique**
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Exemple de marques non conventionnelles

marque sonore



La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- **Définition juridique**
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Exemple de marques non conventionnelles

marque olfactive



odeur d'herbe fraîchement coupée
(description objective??)

avec la suppression de l'exigence d'une
représentation graphique, on dépose
échantillon du parfum?

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- **Définition juridique**
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Exemple de marques non conventionnelles

marque de mouvement



La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- **Conditions de validité**
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Signe distinctif
Signe licite
Signe disponible

SIGNE DISTINCTIF

- le signe doit être **arbitraire** par rapport aux produits et services visés.
(≠descriptif, ≠nécessaire, ≠générique, ≠usuel).

BRILLANCE pour du *shampoing*

CHAISE pour des *meubles*

FUTON pour des *matelas*

POIDS LOURDS pour des *camions*

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- **Conditions de validité**
 - Signe distinctif
 - Signe licite
 - Signe disponible
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

QUIZZ

JE SUIS CHARLIE

COOKING CHEF GOURMET (*mixeurs et appareils de cuisson*)

MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK (*conseils en organisation des affaires*)

Sac

bags  **GO**

fluo.

(*téléphones portables, tablettes, téléviseur*)



(*Marque sonore divertissement*)

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- **Conditions de validité**
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Signe distinctif
Signe licite
Signe disponible

SIGNE LICITE

- le signe ne doit **pas** être **trompeur**
BEURRAX pour une *margarine*
signe composé du terme PHARMA si le produit n'est pas un médicament...
- le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
CANNABIA pour des *produits alimentaires*



pour une *chaîne de restaurant*

- l'utilisation du signe ne doit pas être interdite par la loi.
Drapeaux des États, emblème de la Croix Rouge, anneaux olympiques



Appellations d'origine protégée

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- **Conditions de validité**
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Signe distinctif
Signe licite
Signe disponible

SIGNE DISPONIBLE

Attention l'INPI ne vérifie pas si le signe est disponible!

- le dépôt et l'exploitation de la marque ne doivent pas porter atteinte à des droits antérieurs ;
- Il faut conduire des recherches d'antériorités pour vérifier la disponibilité du signe et apprécier les risques encourus (opposition, action en contrefaçon, action en concurrence déloyale avec dommages et intérêts, emprisonnement et amende si procédure pénale...).

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- **Conditions de validité**
- Dépôt
- Défense et valorisation
- Recommandations

Signe distinctif
Signe licite
Signe disponible

Recherches d'antériorités :

parmi les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine, les droits d'auteur...

attention: il faut consulter les bases de données officielles à jour relatives au territoire concerné.

attention: la recherche doit être approfondie (une recherche strictement à l'identique est dangereuse), ne serait-ce que parmi les marques antérieures: coût **de l'ordre de 500 € HT** pour une recherche approfondie en 1 classe les marques françaises, les marques de l'Union Européenne et parmi les marques internationales visant la France.

Critère pour apprécier si obstacle potentiel:

Votre marque présente-t-elle pour le public un **risque de confusion** avec la marque antérieure relevée?

apprécier/réduire/surmonter les obstacles relevés : enquêtes d'usage, lettres de consentement, déchéance pour défaut d'usage, rachat marque antérieure, modifier projet...

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- Conditions de validité
- **Dépôt**
- Défense et valorisation
- Recommandations

Au moment du dépôt, choisir :

- le **signe** (marque verbale, semi figurative ou figurative) ;

NIKE



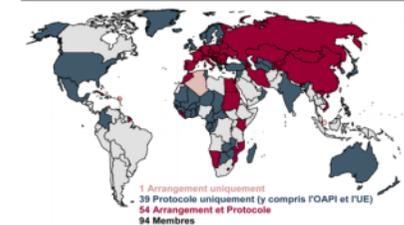
- les **produits et services** pertinents (classification de Nice: 34 classes de produits et 10 classes de services), ex : classe 3 (*parfums, cosmétiques..*), classe 25 (*vêtements, chaussures, chapeaux...*), classe 41 (*divertissements, édition...*)

- le **territoire** (France ou autres pays), dépôts nationaux ou bien solutions économiques: marque de l'Union Européenne (28 pays de l'UE) ou marque internationale (pour viser les pays membres du « Système de Madrid »)



Aperçu général du système de Madrid

Figure 1: Membres du système de Madrid en 2014



- à quel nom déposer ? personne physique **ou** société

Taxe INPI marque française: seulement 210 € HT quelque soit le type de signe, de 1 à 3 classes, et pour 10 ans.

Pour protéger sa marque à l'étranger, il faut compter plusieurs milliers d'euros.

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- Conditions de validité
- **Dépôt**
- Défense et valorisation
- Recommandations

Une fois la marque déposée :

L'Office émet parfois des **objections** quant à l'illicéité du signe, quant à son manque de distinctivité ou bien à propos du libellé des produits et services désignés. Il est possible de répondre pour tenter de surmonter ces objections.

Une fois la marque publiée :

S'ouvre une période généralement de 2 à 3 mois pendant laquelle les titulaires de droits antérieurs peuvent faire **opposition** à l'enregistrement. Il est possible de répondre à cette opposition.

La marque est dans la plupart des pays déposée pour 10 ans indéfiniment renouvelable.

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- Conditions de validité
- Dépôt
- **Défense et valorisation**
- Recommandations

- Surveillance sur le terrain et auprès des marques et noms de domaine nouvellement déposés par des tiers.
- Agir si un signe identique et similaire est déposé ou utilisé sur le territoire protégé pour des produits/services identiques ou similaires (**mises en demeure**, **opposition**, **action judiciaire en contrefaçon**...).

 - pour éviter tout risque de confusion auprès du public; et donc perte de parts de marché ;
 - pour éviter que des concurrents profitent de vos investissements ;
 - pour éviter la dilution/**dégénérescence** de sa marque (atteinte à son pouvoir distinctif et donc à sa valeur commerciale) ;
 - avant qu'il ne soit trop tard (**forclusion par tolérance**).

- Exploiter sa marque telle que déposée, soi-même ou bien par un tiers (concéder licence...).

 - dans la plupart des pays, il est possible de demander la **déchéance** d'une marque qui n'a pas été sérieusement exploitée au cours des dernières années (en France : au cours des 5 dernières années).

La marque sur le plan juridique

- Définition pratique
- Définition juridique
- Conditions de validité
- Dépôt
- Défense et valorisation
- **Recommandations**

Pour tout nouveau projet de marque:

- vérification préliminaire rapide** sur les moteurs de recherche d'Internet;
- ne pas négliger les **noms de domaine** (le nom est-il disponible en *.com* ou *.fr* ?...);
- recherche d'antériorités approfondie**, ne serait-ce que parmi les marques antérieures, et **stratégie** de dépôt **en France et à l'international**(produits & services et territoires);

Puis, durant la vie de la marque:

- défendre** sa marque (surveillances, oppositions, actions judiciaires...);
- valoriser** sa marque (contrat de licence/cession, études de notoriété, accords de coexistence...).

☞ si possible faire appel à un expert qualifié tel qu'un **Conseil en Propriété Industrielle** (RECHERCHES, PROTECTION et DÉFENSE dans le monde entier).



Google



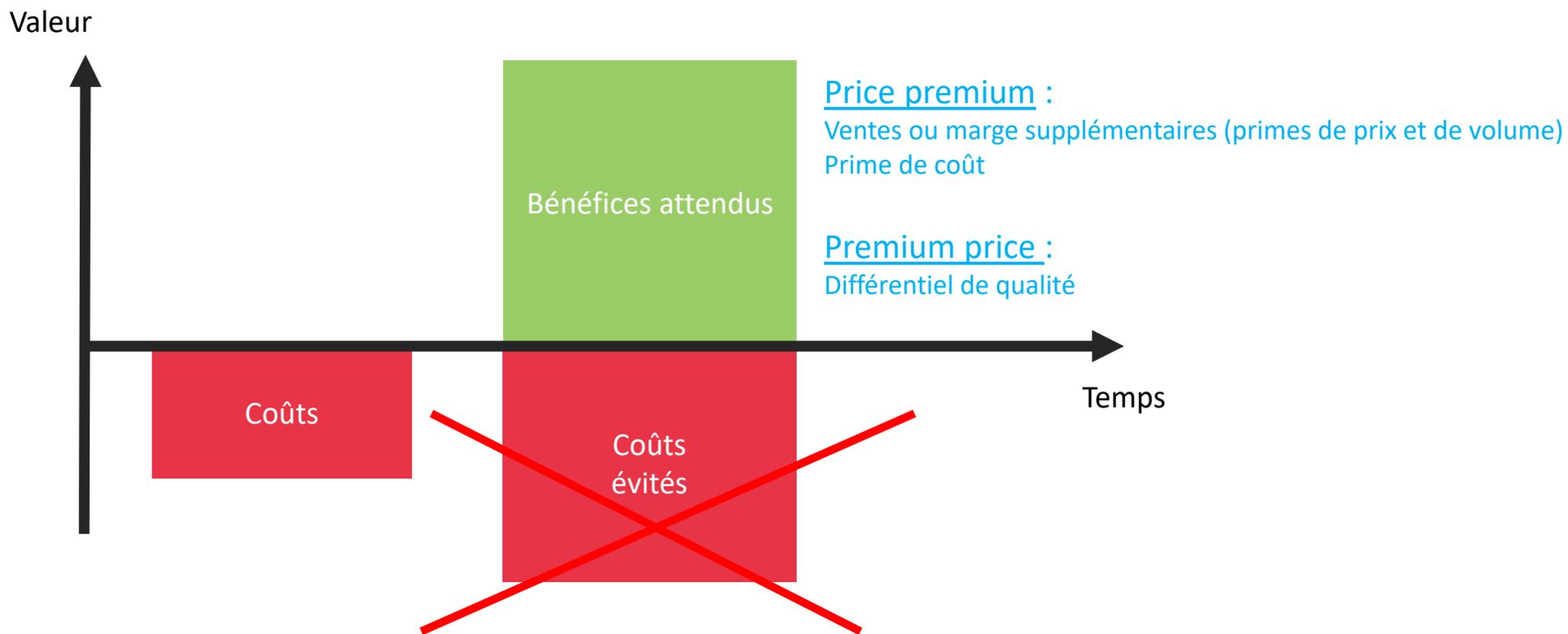


La marque : une décision d'investissement

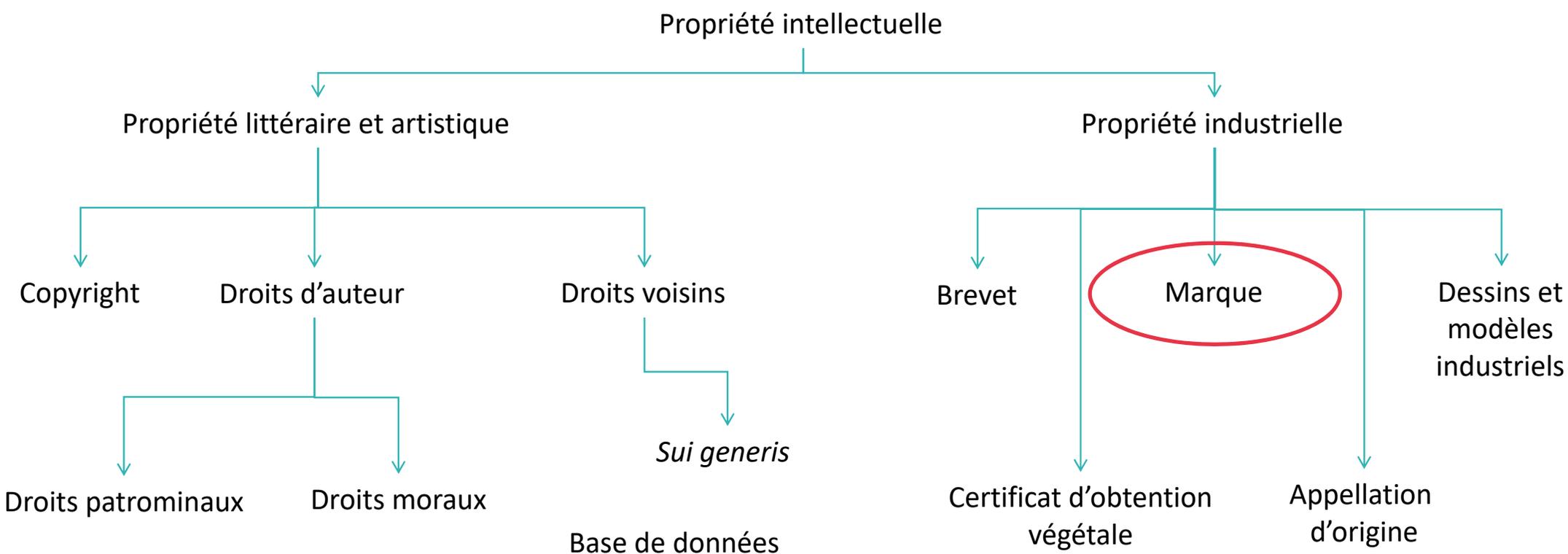
Par Véronique BLUM



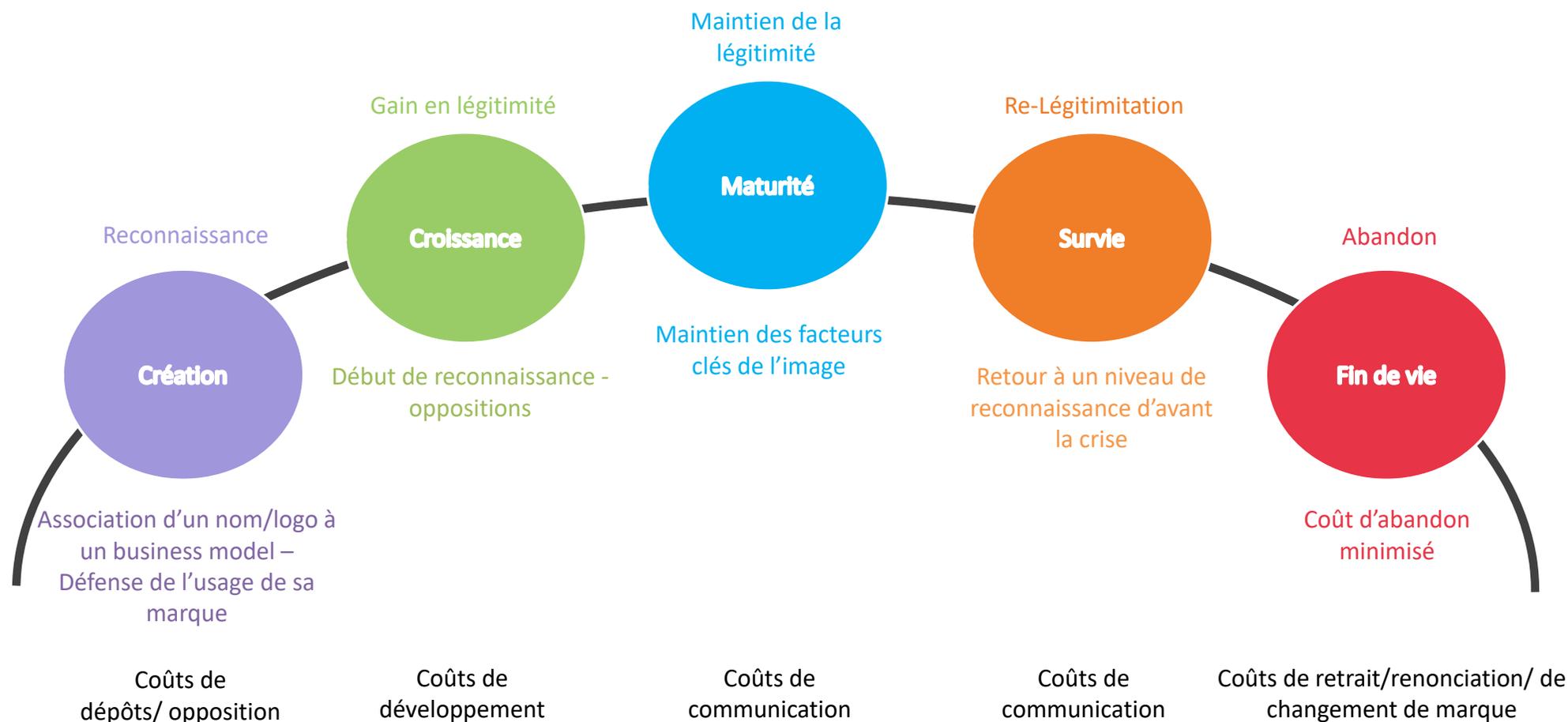
La marque : un pari sur le futur



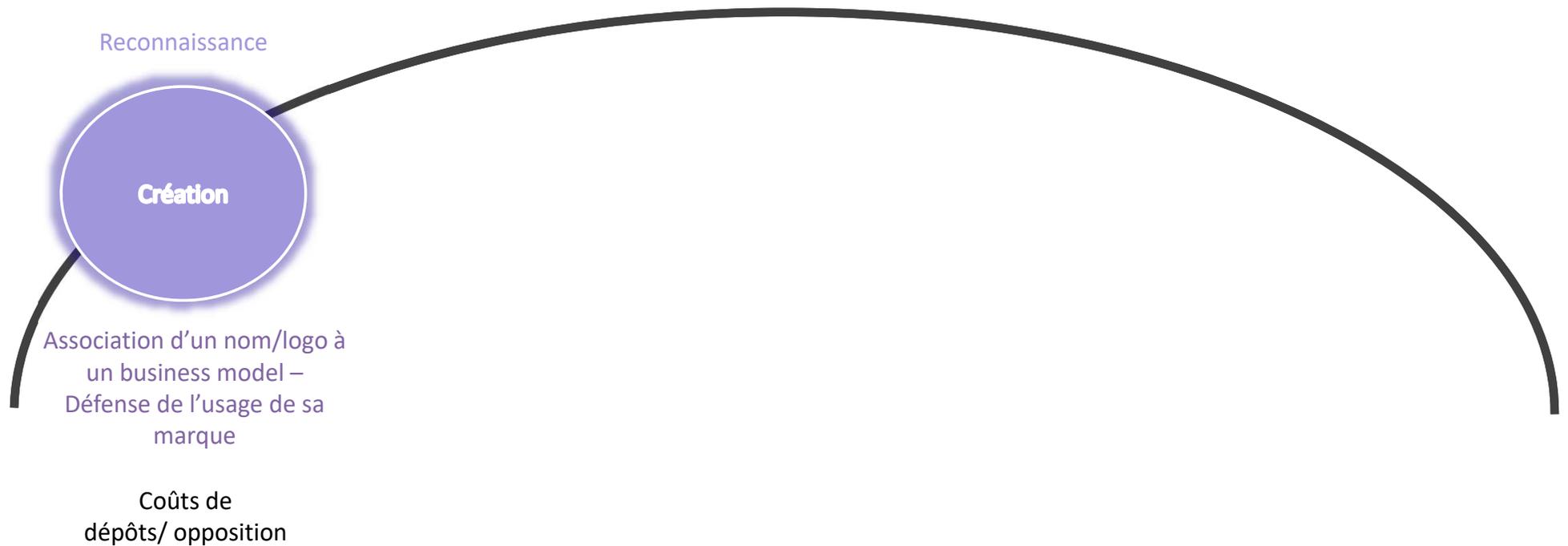
La marque : une forme de propriété intellectuelle



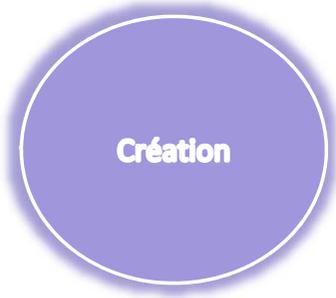
5 décisions importantes dans la vie d'une marque



5 décisions importantes dans la vie d'une marque



Création : La marque, le logo, le domaine



Le dépôt

France (3 classes) : $210 \text{ €} + N \cdot 42 \text{ €}$

CPI antériorité: 300 €

CPI réponse 1 opposition : 500 +

Création

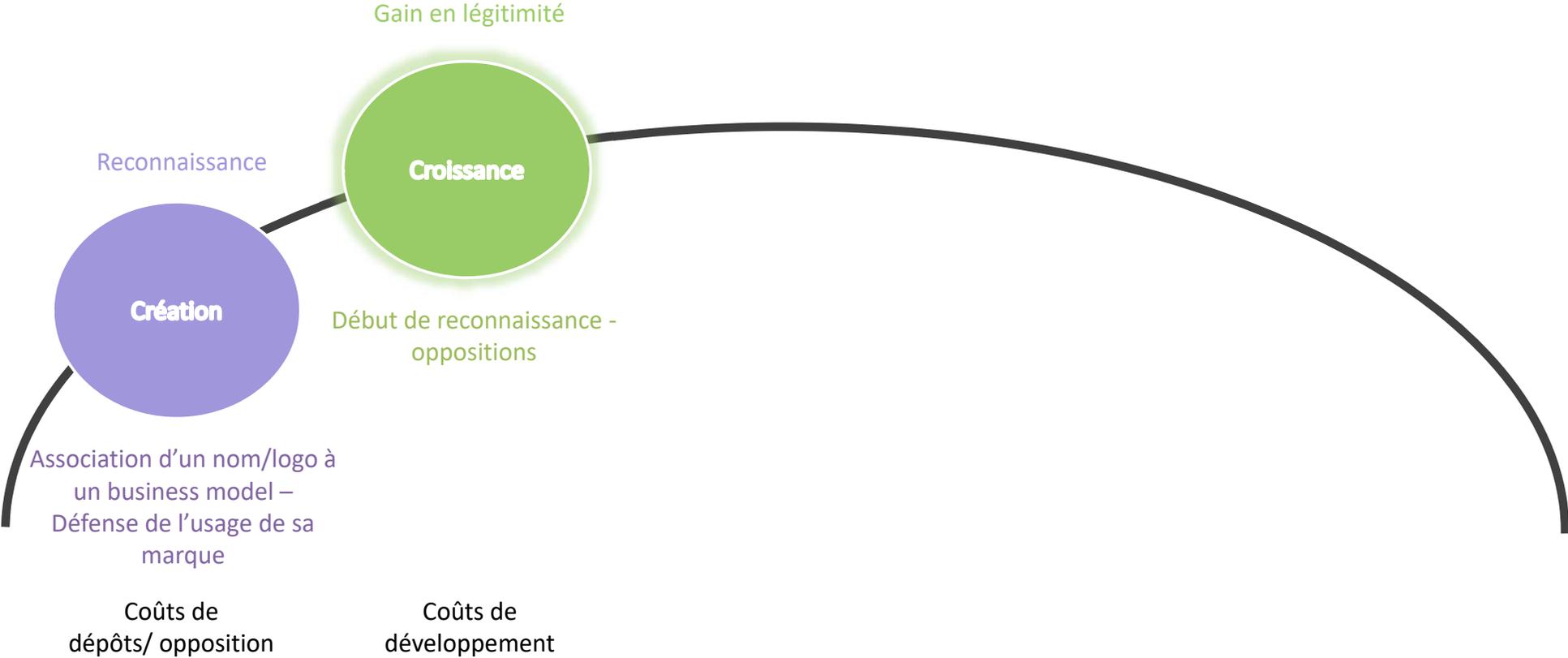


Dépôt Monde (Protocole Madrid): 18 485 CHF (2017)

Dépôt Europe (1 classe): $850 \text{ €} + 50 \text{ €} + n \cdot 150 \text{ €}$



5 décisions importantes dans la vie d'une marque



La croissance : les coûts de la marque après le dépôt

Croissance

Information : Études de marché

Différenciation : Une marque ou des marques ?



Visibilité :

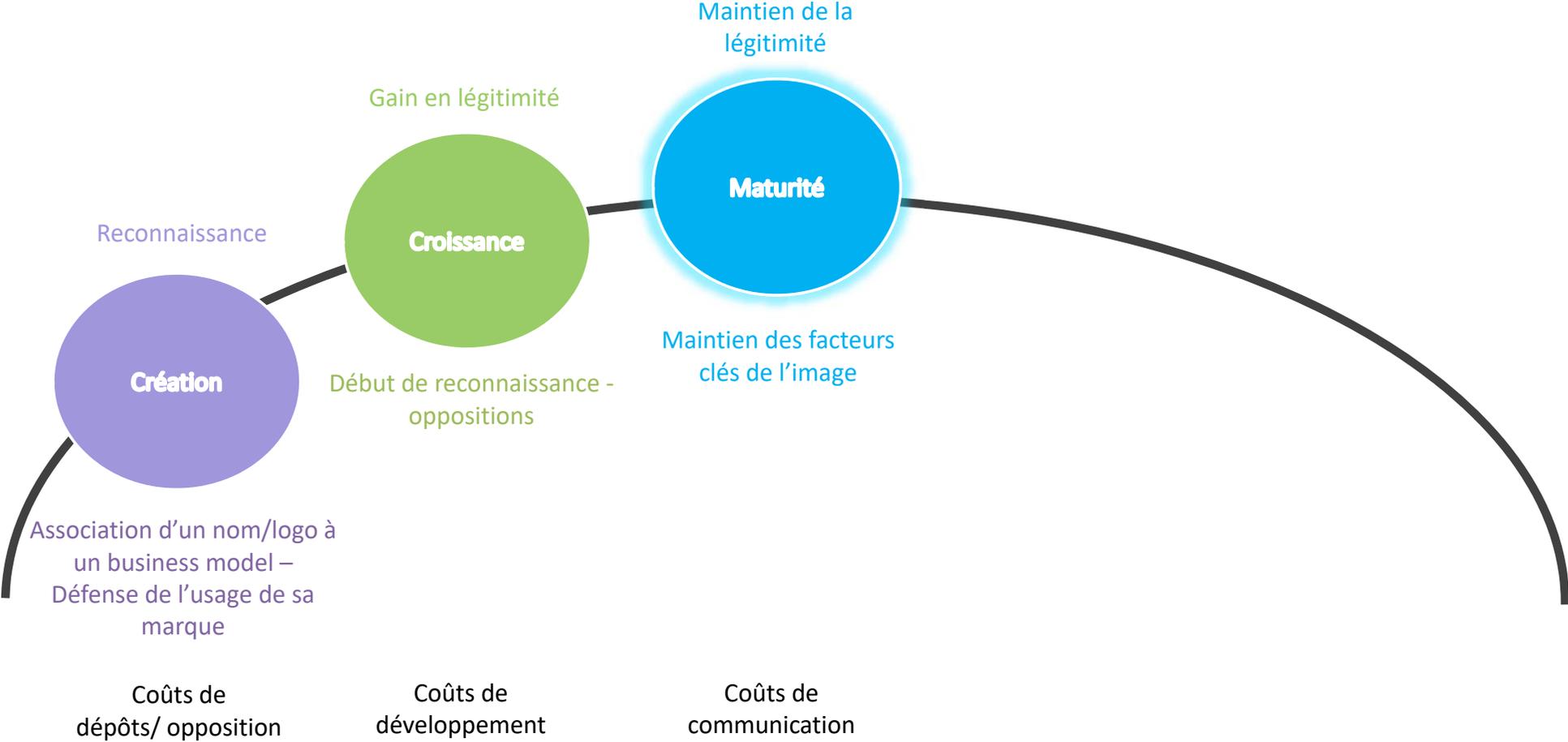
Campagne publicitaire, salons spécialistes

Veille :

- Surveillance de la marque : 500 + €/an
- Coût par opposition conduite: 325 € (INPI) + frais CPI
- Poursuites en contrefaçon :
 - Coût de la contrefaçon et du piratage en Europe (données 12-2017): 85 Milliards de manque à gagner, 15 Milliards d'impôts perdus, 800 000 emplois perdus.
 - Secteurs les plus affectés : vêtements, jouets, articles de sport, bijoux, sacs, musique, alcools, produits pharmaceutiques et cosmétiques



5 décisions importantes dans la vie d'une marque



La maturité : coûts de maintenance de la



Poursuite en contrefaçon :

- 2011, pour LVMH contre un revendeur canadien : 1,4 millions \$
- 2006-2014, LVMH/ebay : 40 Millions / 5,6 Millions en appel / accord
- 2009, LVMH/ Akanok – San José Californie : 34,2 M\$
- 2012 : Hermès/ 34 sites internet : 100 Millions \$
- 2017 : préjudice d'image Romanée-Conti 1 million pour (Lugano)+ 550 k (Dijon)

Dépenses publicitaires



14% / CA
1,5 MM €

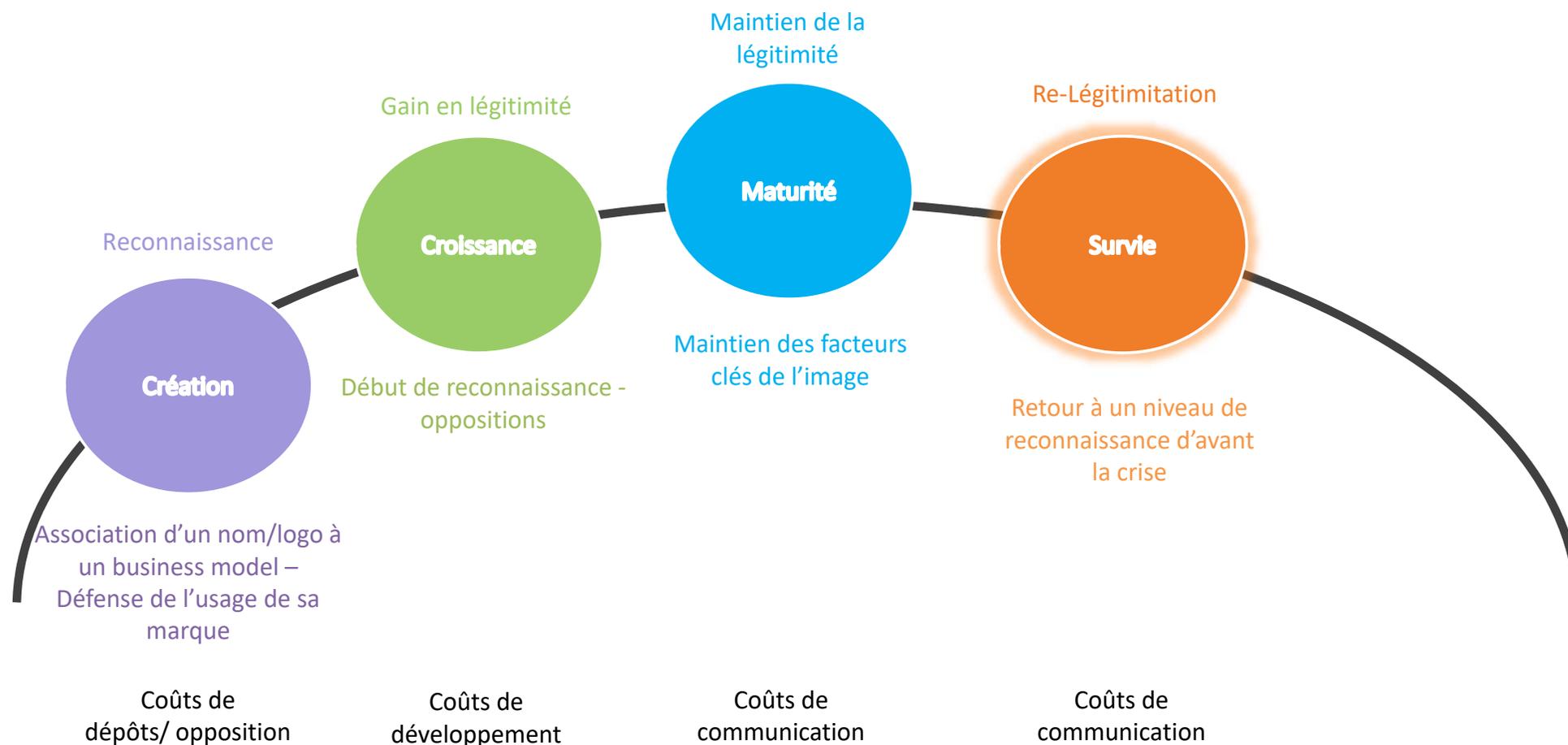


12% / CA
4,8 MM €

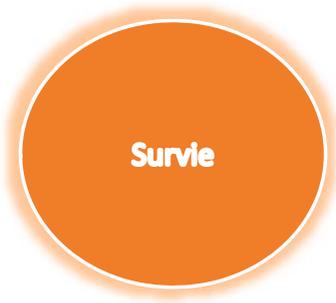
Renouvellement du logo



5 décisions importantes dans la vie d'une marque



Le coût des incidents : quelques exemples



25 ans pour égaler
ses ventes

175 M \$



baisse de la valeur de la
marque 16 %

La dépréciation comptable de la marque

Survie



RÉMY COINTREAU

Chiffres clés

(millions €)	2011 au 31 mars	2010 au 31 mars
Chiffre d'affaires	907,8	807,6
Résultat opérationnel courant	167,0	142,0
<i>Marge opérationnelle courante</i>	<i>18,4%</i>	<i>17,6%</i>
Autres produits et charges opérationnelles	(46,5) ^{***}	(2,2)
Résultat opérationnel	120,5	139,8
Résultat net part du groupe hors éléments non récurrents	107,5	92,1
Résultat net part du groupe	70,5	86,3



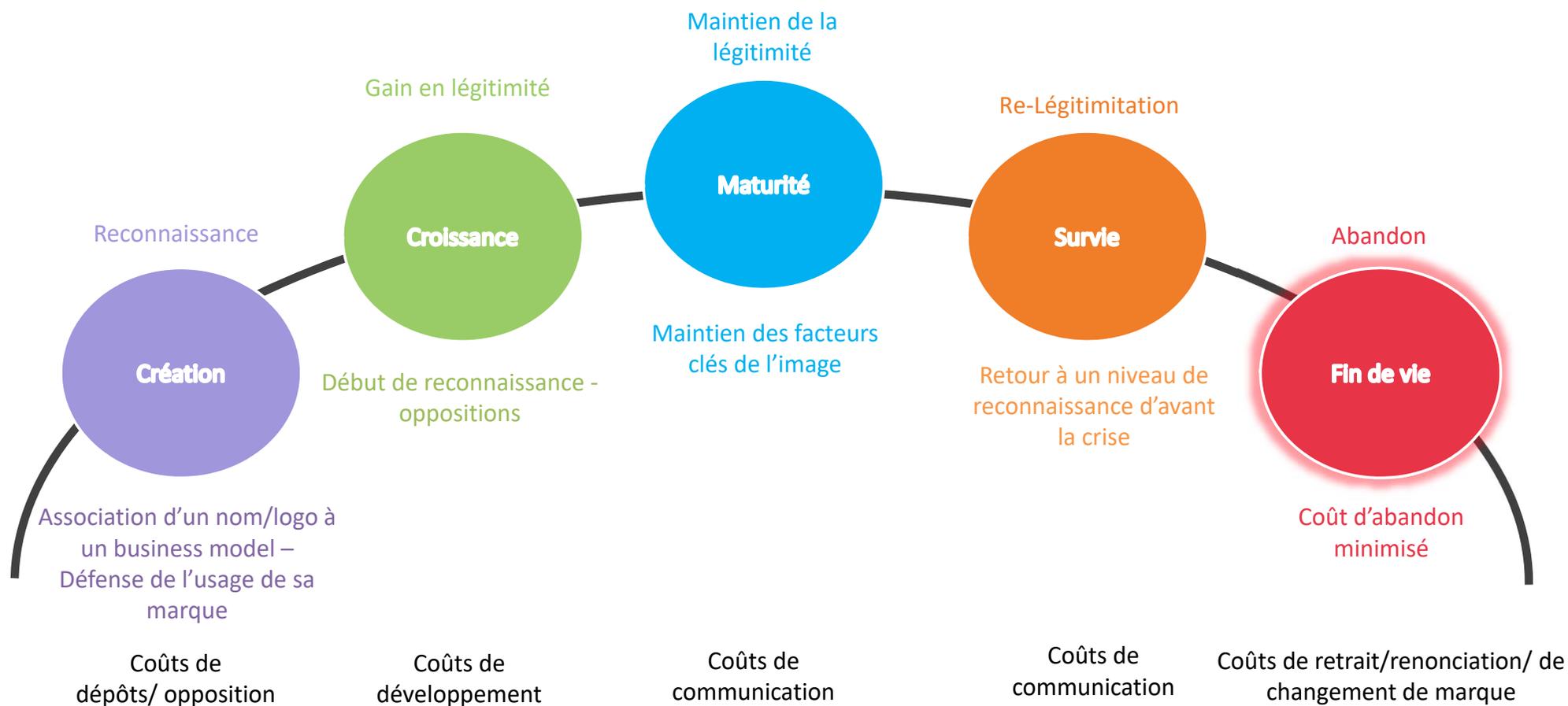
45 M

CLERGERIE

PARIS

2M en 2007

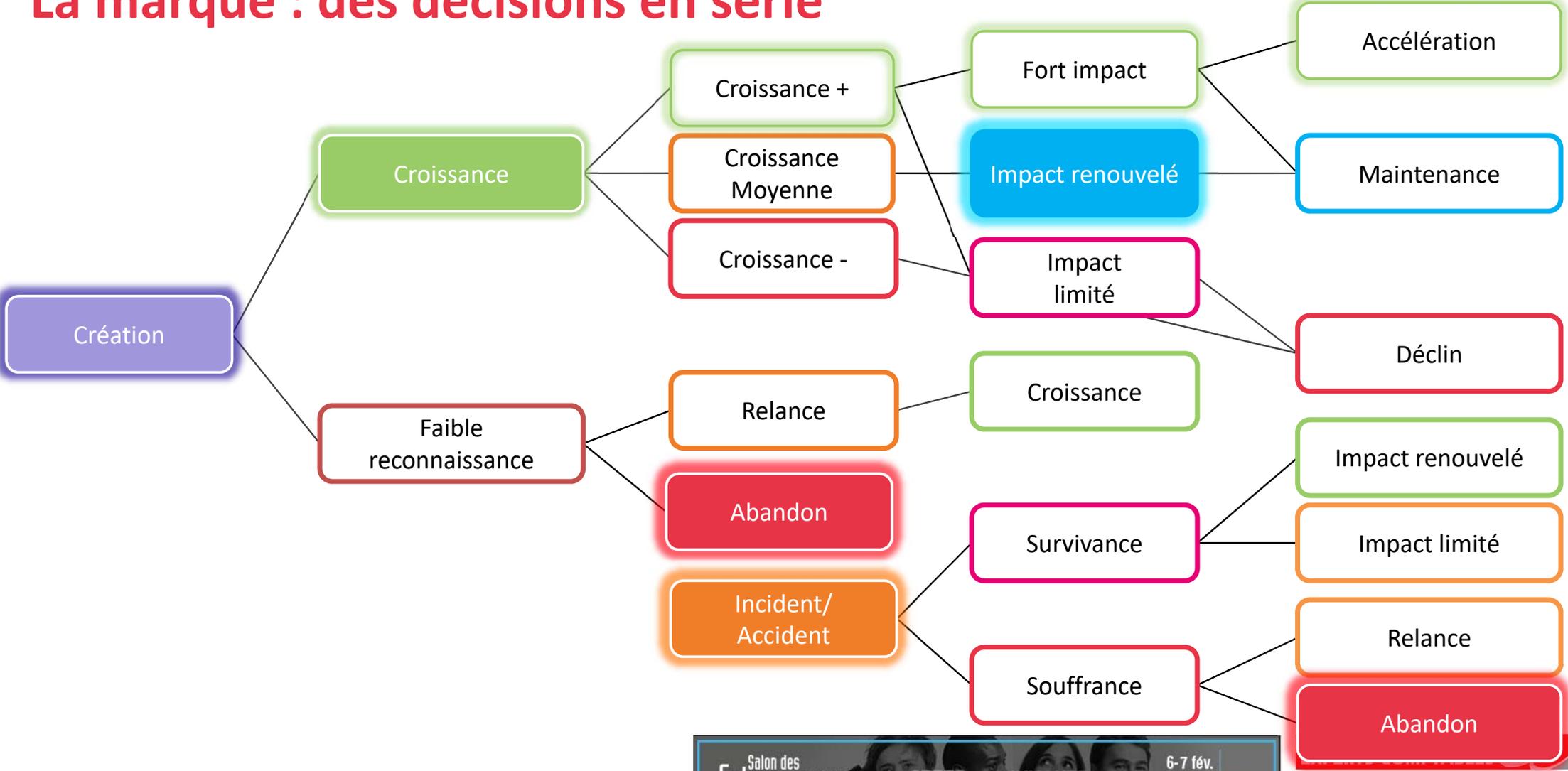
5 décisions importantes dans la vie d'une marque



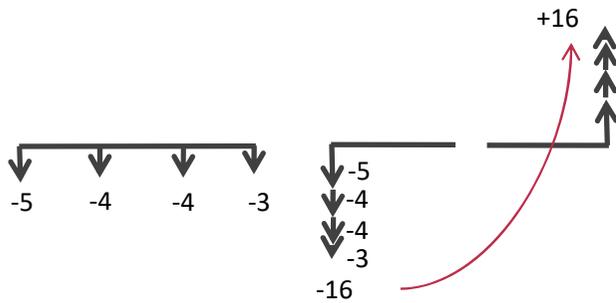
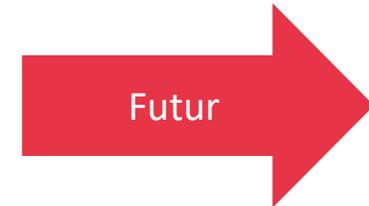
Les abandons : les marques et logos disparus



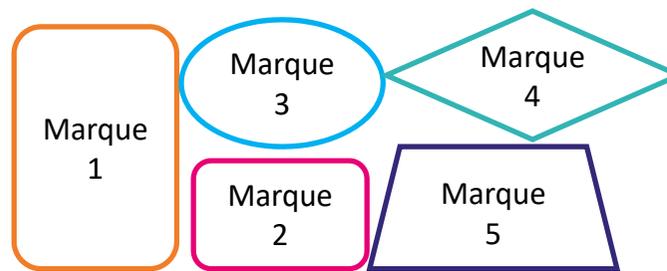
La marque : des décisions en série



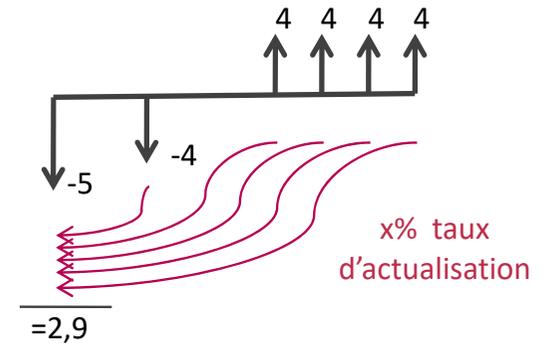
Les méthodes d'évaluation de l'investissement



COÛT HISTORIQUE

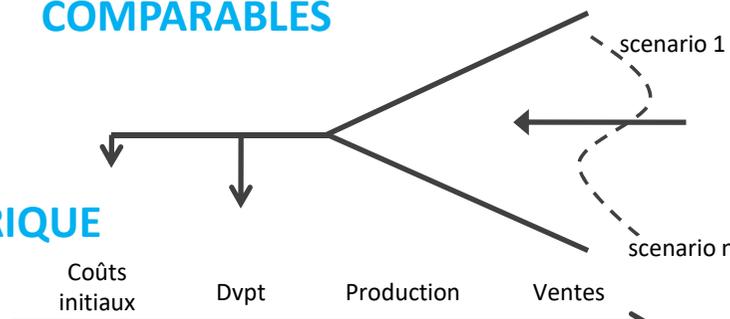


COMPARABLES



VALEUR FUTURE

COÛT HISTORIQUE



VALEUR FUTURE



L'évaluation des marques

Par Marie-Claire BERSON et Xavier DUFRENE



Evaluation des marques

- Le capital immatériel constitue une part importante des actifs de la société mais également de la valeur d'une entreprise
- Au cours des dernières années, les entreprises ont pris conscience de façon accrue de la nécessité d'une gestion stratégique de leur portefeuille de marques
- Mais comme tout actif incorporel, il y a des particularités comptables au niveau de sa comptabilisation et elle est difficile à évaluer...

Evaluation des marques

Diagnostic stratégique de la marque

- Éléments internes de valeur
- Éléments externes de valeur

Valorisation de la marque

- L'approche de valorisation par les revenus
- L'approche de valorisation par le marché
- L'approche de valorisation par les coûts

Comptabilisation de la marque

- Marques acquises
- Marques créées en interne

Le diagnostic stratégique

Éléments internes de valeur

- La marque étant un actif incorporel, analyser les éléments de valeur pose plusieurs difficultés.
 - La norme ISO 20671 actuellement en cours de développement liste plusieurs critères (ressources matérielles, capacité d'innovation...).
- L'identification des éléments de valeur doit s'accompagner d'une mesure afin de pouvoir manager les différents composants.
- Parmi les éléments de valeur, on peut identifier deux aspects distincts:
 - Le niveau de ressources : quelle part de ressources est affectée à chaque critère (équipe dédiée, campagne publicitaire...)?
 - La perception des différents éléments : Comment est perçue la marque par les équipes? La marque fait elle l'objet de décisions spécifiques?

Le diagnostic stratégique

Éléments externes de valeur

- Paradoxalement, analyser les éléments externes de valeur est souvent plus facile.
 - Plusieurs critères peuvent être pris en compte : protection de la marque, dimension marché/clients, aspects politiques ou environnementaux...
- Comme pour les éléments internes, les différents critères doivent être mesurés : études de marché, efficacité de la surveillance juridique...
- Les éléments externes de valeur peuvent être perçus par des indicateurs chiffrés (parts de marché, chiffre d'affaires, taux de satisfaction...), mais il ne faut pas sous-estimer les aspects culturels et la perception de marque à l'extérieur.

Le diagnostic stratégique

Exemple de paramètres internes et externes retenus dans la norme ISO 20671

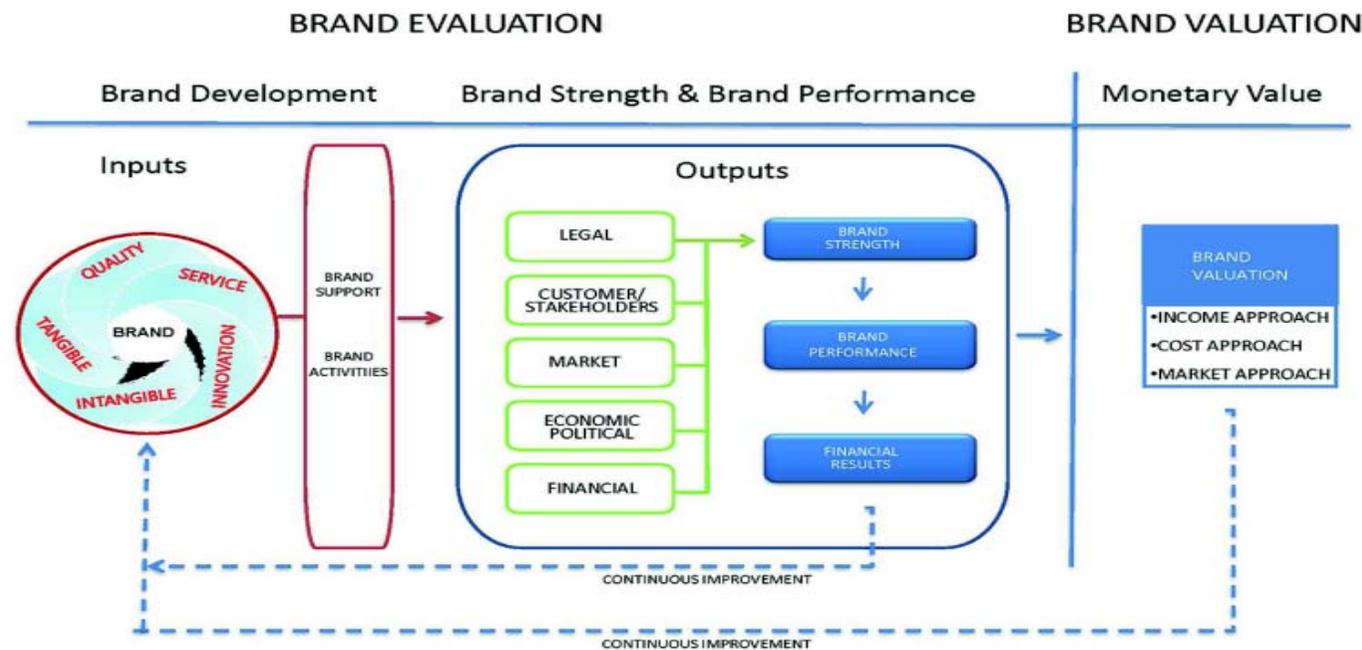


Figure 1 — Brand evaluation framework

Valorisation de la marque

Les méthodes de valorisation

- L'approche de valorisation par les revenus
- L'approche de valorisation par le marché
- L'approche de valorisation par les coûts

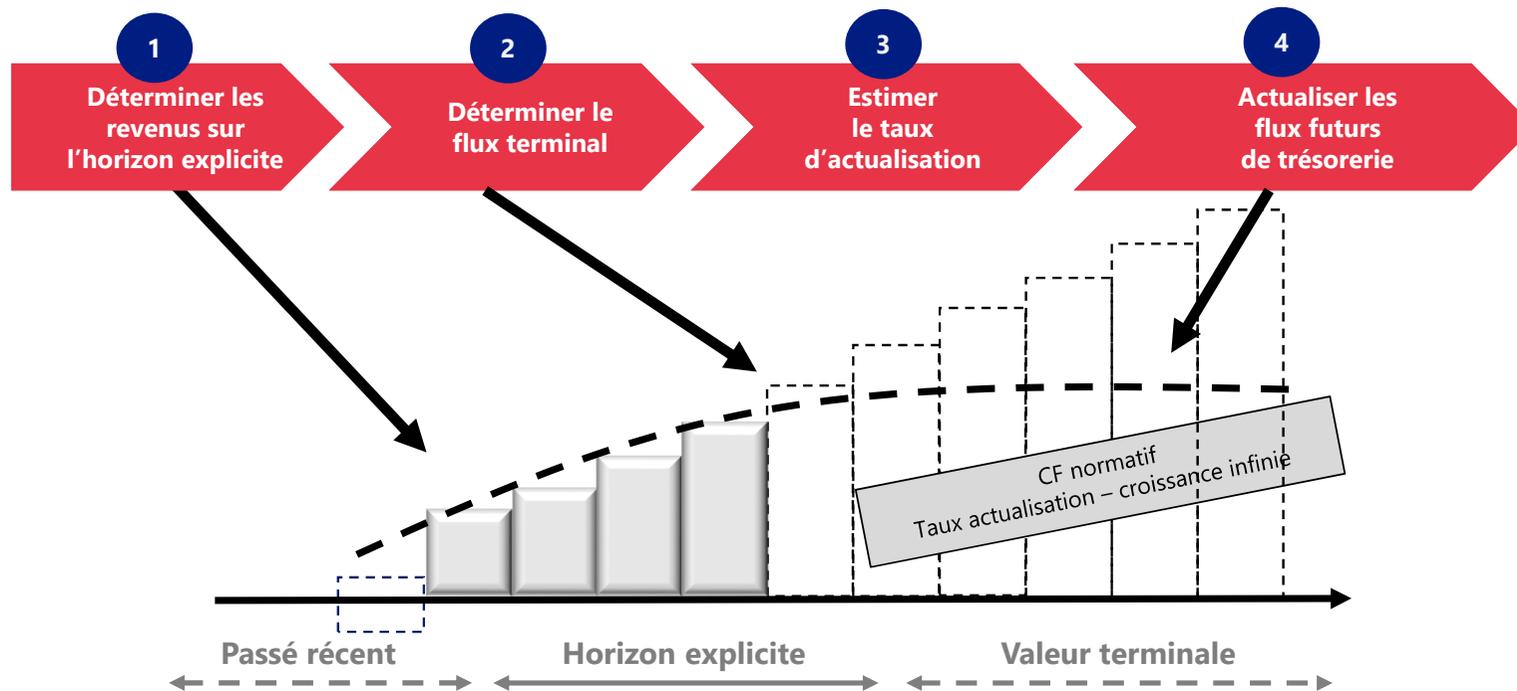
Valorisation de la marque

Valorisation par les revenus

- La méthode par les revenus consiste à appliquer la méthode DCF (Discounted Cash Flows)
- Cette méthode consiste à déterminer la valeur d'un actif incorporel par une actualisation des flux de revenus attendus de son exploitation, après impôt, sur sa durée de vie estimée. Le travail se décompose en deux étapes :
 - Détermination et projection des flux de revenus
 - Détermination du taux d'actualisation

Valorisation de la marque

Détermination des flux de revenus :



L'approche par les revenus

Détermination des flux de revenus :

- Les flux de revenus retenus correspondent à une prime obtenue grâce à la marque. La norme ISO 10671 liste trois types de primes :
 - Les redevances perçues si la marque était concédée;
 - Les primes de prix et de volumes que permet de générer la marque par rapport à un produit sans marque;
 - La prime de résultat ou l'on calcule le revenu après rémunération de tous les autres actifs de l'entreprise.

L'approche par les revenus

Détermination des paramètres financiers : le WACC

- Le WACC (Weight Average Cost of Capital) est le paramètre qui permet d'actualiser les flux de revenus.

$$WACC \text{ (weighted average cost of capital)} = K_{cp} * \left(\frac{V_{cp}}{V_{cp} + V_d} \right) + K_d * (1 - IS) * \left(\frac{V_d}{V_{cp} + V_d} \right)$$

- Avec $K_{cp} = R_f + (R_m - r_f) * \beta$
- R_f : le taux sans risque couvre le "coût du temps " (taux de marché des emprunts d'un état solvable)
- R_m : la prime de risque couvre les incertitudes liées aux prévisions. Elle est adaptée à l'entreprise et/ou au secteur via le beta
- β : le Beta des capitaux propres mesure la sensibilité du cours d'une action par rapport à l'évolution du marché dans son ensemble
- K_d : coût, dans les conditions actuelles de marché, du refinancement de l'actif économique non couvert par les fonds propres
- V_{cp} = Valeur des capitaux propres et V_d = valeur de la dette

L'approche par les revenus

Adapter le WACC à l'évaluation des marques

- Lors de la valorisation, il faut tenir compte du diagnostic stratégique établi au préalable.
 - Soit en ajustant le business plan et en modifiant les flux;
 - Soit en ajustant le taux d'actualisation.
- Le WACC peut être modifié grâce à des méthodes de scoring à partir des éléments et de leur mesure réalisée lors du diagnostic stratégique.
 - L'intérêt de ces méthodes est de décomposer les différents facteurs de risque et de montrer leur impact sur la valeur. Cette manière de procéder force la transparence et peut mettre en évidence les points forts et points faibles de la marque.

L'approche par les revenus

Exemple tiré de la norme autrichienne A6800

Table A.4 — Calculation of the brand indicator coefficient

	Rating in relation to the average for the reference brands $k_{i,j}$	Weighting $w_{i,j}$	$k_{i,j} \cdot w_{i,j}$	Total k_i	Weighting w_i	$k_i \cdot w_i$
Customer relations						
Publicity	1,44	25 %	0,36			
Reach	1,0	25 %	0,25			
Purchase intensity	1,5	25 %	0,375			
Customer loyalty/satisfaction	1,0	25 %	0,25			
Total customer relations				1,235	50 %	0,6175
Trade relations						
Publicity	1,07	30 %	0,321			
Reach	1,25	40 %	0,5			
Loyalty	1,0	30 %	0,3			
Total trade relations				1,12	30 %	0,3363
Brand position, potentials						
Development of market shares	1,3	40 %	0,52			
Competition	1,0	20 %	0,2			
Internationalisation	1,2	40 %	0,48			
Total brand position				1,2	20 %	0,24
Brand indicator coefficient k						1,194

A titre d'exemple, la norme indique pour le premier critère « Publicity » le calcul suivant : une étude montre que 65% de la population sondée connaît la marque contre une moyenne de 45% sur le secteur. Le critère a donc été défini comme suit : $0,65/0,45=1,44$

L'approche par les revenus

Exemple tiré de la norme autrichienne A6800

- L'exemple précédent montre les paramètres retenus pour l'évaluation de la dimension « Marché »
 - Les différents critères sont notés et représentent une surperformance (ou une sous-performance) de la marque sur son marché.
 - A l'issue de cette analyse, le calcul permet de définir une majoration ou une minoration du WACC.
- Au final, dans l'exemple de la norme autrichienne, le WACC ajusté pour prendre en compte la bonne performance par rapport au secteur s'établit comme suit :

$$WACC(\textit{Brand}) = \frac{WACC}{k}$$

Valorisation de la marque

Valorisation par le marché

- L'approche par le marché consiste à évaluer un actif incorporel par référence à des multiples de transactions intervenus sur des actifs comparables
- Sa mise en œuvre suppose d'identifier des transactions pertinentes intervenues sur des marques en tant qu'actifs et qui présentent des caractéristiques suffisamment similaires
- En pratique, de telles transactions sont extrêmement rares

Valorisation de la marque

L'approche de valorisation par les coûts

- L'approche par les coûts consiste à estimer la valeur d'un actif à partir des coûts qui ont été nécessaires à son développement (coûts historiques) ou des coûts qui seraient aujourd'hui nécessaires pour développer un actif similaire (coûts de reconstitution)
- Il n'existe pas toujours une corrélation entre le niveau des investissements nécessaires au développement de la marque et la valeur de cette dernière, d'une part, et l'estimation des coûts est un exercice particulièrement délicat d'autre part
- Pour ces raisons, l'approche par les coûts est rarement mise en œuvre

Comptabilisation de la marque

Marques acquises

- Elles sont à comptabiliser en immobilisations au compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... ».

En effet, l'entité est alors titulaire d'un droit légal lui permettant de remplir les critères de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle.

- L'élément, pour être comptabilisé à l'actif, doit :
 - Être identifiable
 - Générer une ressource que le titulaire contrôle, c'est-à-dire qu'il est capable d'obtenir les avantages économiques futurs découlant de la marque et de restreindre l'accès des tiers à ces avantages

Comptabilisation de la marque

Marques créées en interne

Leur comptabilisation à l'actif est impossible

En effet, les dépenses engagées pour créer une marque ne peuvent être distinguées de celles engagées pour développer l'activité dans son ensemble : les critères de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle ne sont donc pas remplis.

En cas de dépôt, comme en l'absence de dépôt, tous les frais constitutifs du coût de production doivent être comptabilisés en charges :

- Les frais engagés avant le dépôt pour la création de la marque ainsi que les frais de recherche d'antériorité. Par exemple : honoraires ou frais internes et externes de conception de logo ou de nom ;
- Les frais de dépôt de marque
- Les frais engagés postérieurement au dépôt de la marque : frais de défense et de surveillance, frais de renouvellement.

Conclusion sur l'évaluation de la marque

- Chaque méthode d'évaluation présente des limites intrinsèques et des difficultés de mise en œuvre, ce qui conduit l'expert à formuler des hypothèses.
- Par conséquent, pour une évaluation pertinente de la marque, il est préférable et ce dans la mesure du possible :
 - De recourir à une pluralité de méthodes de valorisation
 - De procéder à des tests de sensibilité par rapport aux principaux paramètres retenus

ECHANGES AVEC LA SALLE



La stratégie de la marque dans la stratégie de l'entreprise : conseils et bonnes pratiques



Merci de votre attention et bonne suite de salon !

