N°52 juin/juillet 2005 • 14,90 €

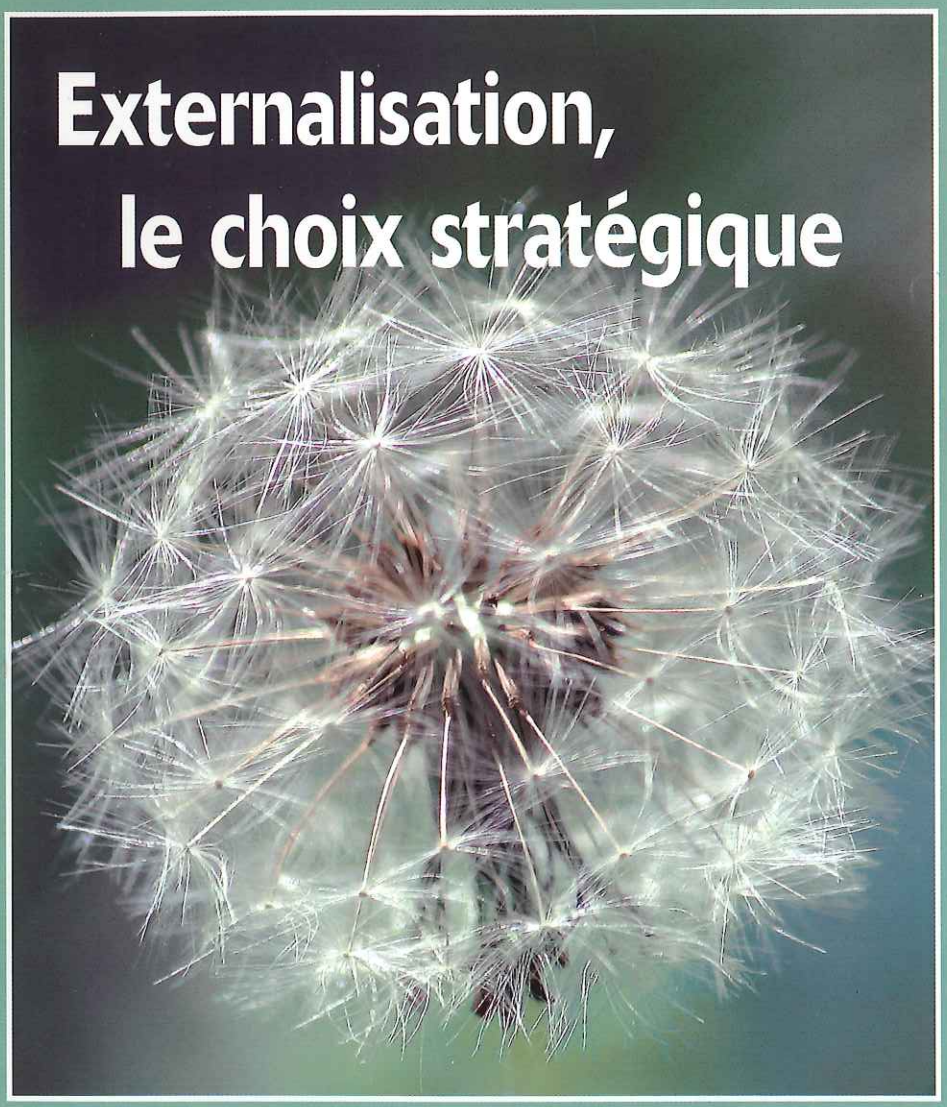
GÉRER PRÉVOIR OPTIMISER

GPO

Le magazine des Dirigeants d'Entreprise

Voyages d'Affaires : le standard de la qualité

Externalisation, le choix stratégique



ENERGIE
Le point, un an après

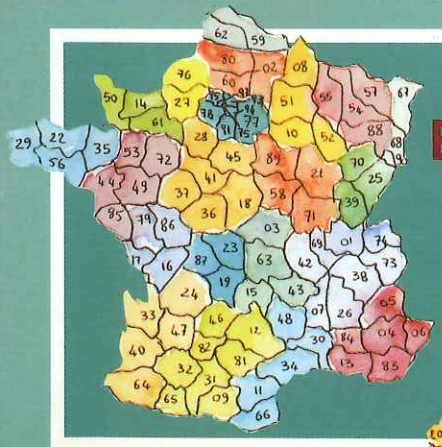
MOBILITE
Au service du développement commercial

STRATEGIE D'ENTREPRENEUR
Le dirigeant face au risque pénal social

spécial EXTERNALISER

POSTE CLIENTS
Externalisation souvent obligatoire
FLOTTE AUTOMOBILE
Faut-il ou non externaliser ?
COURRIER
Pour optimiser la fonction courrier
RELATION CLIENT
Externaliser en France ou à l'étranger
INFORMATIQUE
Infogérance et droit des NTIC

FOCUS REGION
La Bretagne joue sur la diversité



Entreprises
Ce que vous proposent nos Offices de Tourisme

Propriété Intellectuelle
Déposer un brevet reste toujours un pari

Cabinet Cléry & de la Myre Mory

Alain CLÉRY,
Avocat Associé
a.clery@clerymory.com

Créé depuis près de 20 ans, le Cabinet Cléry & de la Myre Mory est exclusivement dédié au Droit de la Propriété Intellectuelle, et intervient régulièrement dans de nombreux contentieux relevant du Droit des Marques, du Droit des Brevets, du Droit d'Auteur ou encore de la Concurrence Déloyale.

interview

GPO : Une particularité de votre Cabinet est de traiter des litiges impliquant l'étranger. N'est-ce pas tout simplement indispensable concernant les problématiques de propriété intellectuelle, qui sont internationales par nature ?

Alain CLÉRY : A la fois oui et non. Non, parce que, historiquement, la propriété intellectuelle institue essentiellement des droits privatifs et des monopoles d'exploitation nationaux ; en conséquence, et même si cela est de moins en moins vrai, on peut se contenter de connaître le droit national pour traiter de litiges nationaux.

Mais oui, parce que le développement du droit international (et spécialement du droit communautaire) et la mondialisation (qui conduit les entreprises à étendre de plus en plus leurs activités, et donc leurs droits, à l'étranger) imposent désormais une vision du Droit beaucoup plus globale que par le passé.

Les avocats d'aujourd'hui interviennent donc de plus en plus auprès des administrations et des juridictions européennes (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur [OHMI] à Alicante, ou encore Tribunal de Première Instance [TPI] et Cour de Justice des Communautés Européennes [CJCE] à Luxembourg), ou encore en relation étroite avec leurs correspondants étrangers.

GPO : Les droits de propriété intellectuelle sont-ils menacés ?

A. C. : A priori, non. Car, dans les pays occidentaux, la protection théorique des droits de propriété intellectuelle se renforce sans cesse. Après, tout est une question de pratique et d'application de la loi par les tribunaux. À cet égard, la France est reconnue pour être traditionnellement très protectrice des droits de propriété intellectuelle. La création d'un véritable «Pôle de Propriété Intellectuelle» au sein du Tribunal de Grande Instance de Paris est d'ailleurs en discussion.

GPO : Les PME sont souvent présentées comme l'élément moteur de l'innovation. Mais on considère toutefois que leur capacité d'innovation et de créativité n'est pas toujours exploitée de manière optimale en raison principalement de leur manque de vigilance quant à leurs droits de propriété intellectuelle...

A. C. : Cela est de moins en moins vrai, car les entreprises, même petites ou moyennes, prennent de plus en plus conscience de l'intérêt et de la force de leur créativité. Elles ont donc appris à anticiper les litiges futurs, et tendent à la protéger en temps utile pour mieux la défendre ultérieurement .

À l'ère de la mondialisation, la propriété intellectuelle est l'un des meilleurs moyens de conquérir et/ou de sauver des parts de marché, la simple avance technologique ou marketing ne suffisant

CLÉRY &
DE LA MYRE MORY
Contact : Maître Alain CLÉRY

146-150, Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Tél. : 01 56 59 60 61
Fax : 01 56 59 60 79

a.clery@clerymory.com

plus et étant rapidement rattrapée par la concurrence (sauf les rares cas de secret de fabrique ou de savoir-faire confidentiel).

GPO : **Quelles peuvent être les conséquences d'une insuffisance de protection des droits de propriété intellectuelle ?**
A. C. : L'insuffisance de protection a pour conséquence l'absence, ou la fragilité, des recours juridiques possibles. Elle favorise donc indirectement la concurrence.
Elle peut dès lors entraîner, à terme, des pertes de parts de marché, voire, dans certains cas, la disparition de l'entreprise ainsi fragilisée.
Au contraire, une protection bien organisée constitue non seulement un instrument de conquête de marchés mais aussi un moyen de valorisation de l'entreprise (voir encadré).

GPO : **Quelles sont les premières dispositions à prendre afin d'éviter de telles déconvenues ?**
A. C. : Il faut d'abord se poser la question de savoir ce que l'on cherche vraiment à protéger (par exemple : une invention, un signe distinctif, ou un élément décoratif, sachant qu'une simple idée n'est pas protégeable), consulter un professionnel pour savoir si cela est possible, et si oui comment. Une fois ces droits constitués, il est ensuite possible de mettre en place une veille juridique avec des professionnels, outre une surveillance aux frontières avec l'administration des Douanes, ce qui ne dispense pas pour autant l'entreprise d'une surveillance étroite de son marché.

GPO : **Très concrètement, est-il possible pour une entreprise, grâce à la propriété intellectuelle, d'empêcher des concurrents de copier ou de contrefaire les produits ou les services d'une entreprise ?**
A. C. : Malheureusement, la propriété intellectuelle n'empêche pas en soi la copie. Elle institue tout au plus des moyens de protection et de réaction contre les contrefaçons. Mais il est vrai que ces différents types de protection peuvent jouer un rôle dissuasif ; c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire savoir que le produit est breveté ou que la marque est déposée. Certaines entreprises bien connues communiquent d'ailleurs régulièrement à cet effet dans la presse, y compris au moyen d'annonces publicitaires payantes.

GPO : **... Et de négocier des accords de licence, de franchise ou d'autres contrats portant sur la propriété intellectuelle ?**
A. C. : Il est effectivement souvent précieux, notamment dans le commerce international, de pouvoir assortir un contrat de distribution commerciale d'un accord portant sur des droits de propriété intellectuelle (généralement, des licences d'expoitation), notamment pour développer une marque dans des secteurs qui ne sont pas véritablement ceux du titulaire de la marque (politique de «licensing» ou de droits dérivés). Ces accords sont courants et font partie de la politique de nombreuses entreprises, certaines ne vivant d'ailleurs que du fruit des licences qu'elles concèdent.

GPO : **... D'augmenter la valeur marchande de l'entreprise ?**
A. C. : Oui. (voir encadré)

GPO : **... Et enfin d'avoir accès à de nouveaux marchés ?**
A. C. : La situation est différente selon la notoriété de la marque : une marque bien connue va évidemment s'implanter plus facilement qu'une marque nouvelle, qui va d'abord devoir se faire connaître, souvent au prix d'investissements publi-promotionnels importants. La situation est moins tranchée pour les brevets, et dépend plus de l'intérêt pratique de l'invention brevetée que de sa notoriété : car, généralement, l'apport de l'invention brevetée dans l'intérêt du produit est tel que le marché se crée de lui-même et rapidement, ne serait-ce que par le monopole d'exploitation que constitue le brevet. ■

La Propriété Intellectuelle, Outil de Valorisation de l'Entreprise

La propriété intellectuelle ne constitue plus seulement un instrument de conquête de marchés ou une arme contre la concurrence permettant d'engager des contentieux. C'est aussi un moyen de valorisation de l'entreprise, dont elle constitue un actif incorporel trop souvent sous-estimé (et parfois même supérieur à l'ensemble des actifs corporels ou industriels !).

Cet actif possède souvent sa valeur propre et son autonomie : c'est ainsi que certaines sociétés n'exploitent plus leur(s) marque(s) ou leur(s) brevet(s) elles-mêmes et tirent l'essentiel de leurs revenus des redevances provenant des licences d'exploitation qu'elles ont concédé à des tiers, de sorte que la propriété intellectuelle est ici une source directe de profits, indépendamment même de toute exploitation effective d'un produit.

Par ailleurs, l'importance du portefeuille de brevets peut constituer un élément d'appréciation important des facultés d'innovation de l'entreprise et par conséquent de ses perspectives de développement, tous éléments pris en compte lors d'une recherche de soutiens financiers et/ou de partenaires économiques, ou encore en cas de cession de l'entreprise.

Ces différents aspects économiques de la propriété intellectuelle, qui n'apparaissent généralement pas dans la comptabilité à leur juste valeur compte tenu des règles en la matière, sont autant d'éléments à prendre en compte dans l'hypothèse d'une évaluation de la valeur réelle (et non pas seulement comptable) d'une entreprise.