

## **Que devient la marque, quand l'entreprise est vendue?**

Anne Messas | 25/11/2013,

**La cession d'une entreprise dotée d'une marque forte pose de multiples questions sur la pérennité de cette dernière. Par Anne Messas, avocat associé, HMMV avocats**

La vie de l'entreprise dépend de sa clientèle. C'est l'élément essentiel du fonds de commerce, au point qu'en droit, il ne peut y avoir cession de fonds de commerce sans transfert de clientèle, alors que cette opération serait envisageable sans les éléments corporels (matériel, marchandises) du fonds.

Comment expliquer alors que tant de cessions d'entreprises ignorent ou négligent une donnée intimement liée à la clientèle: la marque ?

### **Une marque peut être remise en question**

La marque permet d'identifier, parfois d'authentifier, l'origine des produits et services de l'entreprise, de les distinguer de ceux des concurrents ; la marque est un élément de ralliement de la clientèle au fonds de commerce.

Certes, la plupart des cessions d'entreprises prévoient un transfert de la marque, mais trop d'opérations réduisent l'analyse préalable de la valeur juridique de la marque à la vérification de l'existence d'un titre : le certificat d'enregistrement. Lequel n'est parfois qu'une coquille vide... Une marque régulièrement enregistrée n'est pas toujours valablement déposée. De plus, si elle n'est pas sérieusement exploitée ou si elle n'a pas été défendue, elle peut être remise en question.

### **S'assurer de la pérennité de la marque**

Voici quelques unes des questions à se poser pour s'assurer de la viabilité de l'opération.

### **A qui appartient la marque ?**

La question n'est pas théorique. Bien souvent la marque exploitée par la société a été déposée par un des fondateurs : elle est donc hors du patrimoine de l'entreprise. L'acquéreur a alors la surprise de découvrir que la marque visée dans l'acte de cession n'a tout bonnement pas été transmise.

## **La marque était-elle disponible au moment de son dépôt ?**

La marque doit respecter les droits antérieurs, parmi lesquels, les droits d'auteur, les marques antérieures, les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi, les noms de domaine qui désignent un site Internet dont l'activité recouvre les produits ou services désignés par la marque.

Contrairement à une idée encore trop répandue, l'INPI n'a pas pour mission de vérifier la disponibilité juridique d'une marque avant de procéder à son enregistrement. Si elle est déposée en violation de droits antérieurs, la marque peut être annulée par décision de justice et le tiers lésé peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit.

## **La marque a-t-elle un caractère distinctif ?**

Pour être valide les signes composant la marque ne doivent pas être nécessaires ou usuels pour désigner ou décrire les produits ou services, sous peine de risquer l'annulation de la marque par décision de justice.

Il est vrai que peu de marques descriptives ou génériques passent le filtre de l'INPI, mais beaucoup de marques sont acceptées si, sans les décrire, elles évoquent fortement les produits et les services désignés. Or, une marque évocatrice, tout en étant parfaitement valable sur le plan juridique, est difficile à défendre, les juges refusant de lui accorder une protection étendue. Résultat : la marque évocatrice doit coexister avec des signes approchants déposés par des concurrents ; elle n'est pas unique, elle n'a pas ou perd progressivement son pouvoir attractif vis à vis du public.

Apprécier le caractère distinctif de la marque permet de vérifier s'il est possible d'en interdire effectivement l'usage par des tiers. Si elle ne permet pas un réel monopole sur le signe, la marque ne vaut pas le prix que certaines cessions lui accordent.

## **Les droits sur la marque ont ils été préservés ?**

Le titulaire d'une marque doit respecter certaines obligations pour conserver ses droits sur la marque, le contrôle de leur bonne exécution permet d'identifier l'existence d'un risque de perte de la marque.

## **La marque a-t-elle été régulièrement renouvelée?**

Sans renouvellement régulier, plus de monopole sur le signe, il tombe dans le domaine public.

## **La marque a-t-elle fait l'objet d'un usage sérieux ?**

Une marque ne peut être déposée pour faire barrage ou en attendant une possible exploitation. Au delà d'un délai légal, le titulaire d'une marque, qui n'en fait pas un usage sérieux, peut être déchu de ses droits, par décision de justice, et à l'initiative de toute personne ayant un intérêt à agir.

## **La marque a-t-elle été défendue ?**

La marque doit faire l'objet d'une surveillance qui permet d'identifier les dépôts ultérieurs de marques gênantes et d'agir contre les déposants. Le code de la propriété intellectuelle instaure une redoutable sanction contre les titulaires qui négligent de défendre leurs marques: la forclusion, qui consiste dans la perte du droit d'agir contre la marque gênante.

Faute d'avoir procédé à une analyse préalable de la marque, l'acquéreur pourrait donc découvrir qu'il est contraint de coexister avec une marque identique ou similaire concurrente, ce qui constitue, à tout le moins, un risque sérieux pour la pérennité de l'activité de l'entreprise acquise.

## **Analyser la valeur de la marque**

L'acquéreur a bien évidemment intérêt à procéder, avant la cession, à une analyse sérieuse de la valeur juridique de la marque, afin de s'assurer qu'il pourra, de façon durable, rallier la clientèle de l'entreprise convoitée. De son côté, le vendeur sera bien avisé de se prêter loyalement aux vérifications, car il sera en tout état de cause redevable d'une garantie d'éviction et des vices cachés.

Si la révélation des risques attachés à la marque conduit parfois à remettre en cause l'opération, le plus souvent les risques identifiés peuvent être délimités, ils seront intégrés à une garantie de passif, ou conduiront à rediscuter du prix de la cession. Mettre la marque au cœur des vérifications, préalablement à l'opération, conduit ainsi à sécuriser la cession d'entreprise.