



FRANÇOIS-LUC SIMON
AVOCAT
CABINET SIMON ASSOCIÉS

FRANÇOIS-LUC SIMON

Protéger la marque à l'international

Que le développement international du réseau s'effectue en Europe ou au-delà, avec la marque d'origine ou non, de nombreuses voies existent pour sa protection. Découvrez-en les avantages et les dangers.

— **Lors du développement de son réseau, le franchiseur devra** prendre la précaution de protéger sa marque dans les pays où il s'implante pour empêcher qu'elle soit usurpée par un tiers. Pour cela, il dispose de plusieurs voies dont le choix suppose d'en avoir préalablement mesuré les avantages et les inconvénients.

— **Tout d'abord, il faut compter sur le droit de priorité** qui, sous réserve de la réunion de ses conditions d'exercice, permet de bénéficier d'un délai de six mois pour étendre la protection à d'autres pays, tout en bénéficiant de la date du premier dépôt de la marque. Les dépôts et usages réalisés dans cet intervalle par des tiers dans les pays choisis ne pourront pas être opposés au bénéficiaire du droit de priorité.

— **Les avantages de la marque communautaire résident dans la procédure unique** d'examen qui se déroule devant l'Ohmi (dans une seule langue choisie parmi les langues officielles) pour l'obtention d'un titre couvrant les 27 États de l'Union. Lorsque la franchise démarre dans un État, l'exploitation dans ce pays "pilote" garantit le maintien des droits sur la marque puisque l'obligation d'exploiter sous peine de déchéance est satisfaite par l'exploitation dans un seul État. Mais il faut tenir compte des risques, et notamment du fait qu'il suffit qu'une antériorité pertinente dans un seul État soit soulevée pour que l'enregistrement de la marque soit compromis; de même, l'existence d'un motif de refus dans un État conduit au refus de l'enregistrement, et la perte de la marque produit ses effets sur tout le territoire de l'Union.



— **À l'instar de la marque communautaire, la marque internationale est obtenue** au moyen d'une procédure unique et centralisée, évitant de recourir à une multitude de dépôts nationaux, mais s'en distingue en ce qu'elle confère un faisceau de marques nationales soumises au régime propre de leur pays. Elle permet une réduction des coûts et une simplification des démarches centralisées auprès de l'Ompi.

La voie de la marque internationale ne doit être entreprise qu'après s'être assuré de la sécurisation de la marque d'origine. En effet, pendant une durée de 5 ans, la marque internationale est dans la dépendance de la marque d'origine, ce qui signifie qu'elle suit le même sort en cas d'annulation ou de déchéance, serait-elle valable dans les pays visés par le dépôt international. Il faut également compter sur un enregistrement, a minima un dépôt, d'une marque d'origine identique par le demandeur.

— **Dans plusieurs circonstances, le franchiseur ne pourra (ou ne voudra) passer que par la voie de dépôts nationaux.** Il en va ainsi lorsqu'il entend obtenir une protection dans les pays qui ne sont ni membres de l'UE, ni adhérents à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid ayant instauré le système de la marque internationale ou lorsqu'il existe une antériorité dans un pays de l'UE entravant l'enregistrement d'une marque communautaire. Enfin, lorsque le franchiseur n'entend pas utiliser la même marque dans tous les pays, par exemple en raison d'une traduction ou de l'adaptation aux particularités locales, il ne peut recourir à la marque communautaire qui est un titre unitaire pour tous les pays membres, ni à la marque internationale qui suppose une identité avec la marque d'origine. Ainsi, on le voit, différentes voies d'accès à la protection de la marque sont à la disposition du franchiseur au plan international et, selon les circonstances, celui-ci retiendra le moyen le plus adapté à la situation de son réseau. ■