



Faut-il déposer sa marque en son nom propre ?

Déposer sa marque en son nom propre, est-ce une évidence ou la conséquence éventuelle d'un choix très réfléchi ? Nous avons posé la question à Eric Schahl co-fondateur du cabinet spécialisé Inlex . (rediffusion d'un article de 2016)
La plupart du temps les dépôts de marques sont effectués avec spontanéité **au nom personnel du porteur de projet**, soit parce la structure juridique d'une société n'existe pas encore, soit parce que l'expert-comptable habituel pense que c'est un conseil malin pour garder un moyen de remonter des flux financiers à l'avenir.

Quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir au profit de qui déposer une marque ?

S'agit-il d'une non-question ? Quels sont les points de bascule entre les différentes options ?

Pour beaucoup d'intervenants, cette question du dépôt au nom personnel du dirigeant ou de sa société est une simple question de « cuisine juridique » qui ne devrait pas donner lieu à une longue analyse.

Nous ne partageons pas cette perception et voici quelques réflexions préalables au dépôt à titre personnel :

Est-ce un dépôt de marque pour prendre date ou est-ce que l'exploitation va commencer sans délai ?

Ce qui veut dire que le simple **dépôt de marque** ne constitue plus, à lui seul, comme c'était le cas par le passé, un acte de **contrefaçon** engageant la responsabilité de son auteur et donc faisant peser sur lui un risque financier.



Voilà donc une raison nouvelle qui ne permet pas de déconseiller le dépôt de marque au nom personnel du dirigeant.

Par ailleurs, il est à noter que **le droit des marques est un droit chronologique** et qu'il est donc préférable, dès que l'on a eu l'idée de sa nouvelle marque, de déposer pour prendre date et éviter de se faire doubler par un tiers qui aurait eu la même idée quelques temps après.

Il résulte a contrario des dispositions communautaires que, si l'exploitation est envisagée sans délai après le dépôt, cette exploitation fait peser sur le propriétaire de la marque le **risque d'être attaqué en contrefaçon** par le titulaire éventuel d'un droit antérieur. Dans cette hypothèse, le dirigeant est alors **responsable** des conséquences pécuniaires éventuelles **sur ses biens propres**.

Et, dans l'hypothèse d'une **franchise** ou de tout commerce en réseau, la société tête de réseau risque d'être **appelée en garantie par les franchisés** et donc de devoir, elle-même, appeler en garantie le propriétaire de la marque. Bref, une responsabilité en cascade remontant jusqu'au dirigeant...

Dans cette hypothèse d'usage sans délai, il est donc souhaitable de faire une recherche d'antériorité préalablement au début de l'exploitation.

Pour mémoire, une bonne recherche d'antériorité couvre à la fois :

- Les marques identiques et similaires
- Les dénominations sociales (noms commerciaux, etc.) antérieures (au minimum à l'identique)
- Les noms de domaine actifs antérieurs (au minimum à l'identique)
- Les classes d'activités directement concernées par le projet ainsi que pour les produits considérés comme périphériques

Pourquoi les spécialistes conseillent de faire la recherche d'antériorités avant le dépôt ?

Comme indiqué précédemment, le droit communautaire a changé la définition de la **contrefaçon**. Celle-ci est maintenant limitée à la **reprise à l'identique d'une marque déposée antérieurement** (même signe, mêmes activités).

Tous les cas où il y a une différence même faible de signes et/ou d'activités sont analysés comme des cas d'imitation pour lesquels le propriétaire du droit antérieur doit rapporter la preuve d'un risque de confusion.



Or, la preuve d'un risque de confusion suppose de prendre en compte une comparaison globale entre les signes, les circuits de distribution, le consommateur concerné (l'appréciation du risque de confusion diffère fortement, par exemple, s'il s'agit d'un consommateur moyen ou d'un professionnel averti).

En clair, si l'on connaît les marques antérieures qui peuvent poser problème, l'on peut d'autant plus facilement « construire » son dépôt de marque pour limiter la proximité immédiate et donc optimiser ses chances d'argumenter sur l'inexistence du risque de confusion en cas de problème.

Est-ce que ma fiscalité personnelle est avantageuse du fait de revenus de licence par opposition à des dividendes ?

Voici une question qui est, bien entendu, à poser à son avocat fiscaliste ou son expert-comptable ! Mais, il est bien évident que, si l'intérêt de déposer à titre personnel est d'optimiser ses revenus, il faut se livrer à un calcul personnel pour vérifier que cela est bien le cas.

Par expérience, l'on voit que la conclusion sur cette question dépend de la situation propre à chacun (marié ou non, en séparation de biens ou non, avec enfants ou non, etc.) ainsi que des décisions politiques du moment (favorisant ou non les revenus du travail ou du capital).

Est-ce que ma structure d'exploitation a les moyens de me payer des royalties?

Les raisons qui peuvent pousser au dépôt à titre personnel sont au nombre de deux :

- Avoir une source de revenus complémentaire et différente d'un salaire ou d'un dividende
- Détenir un actif qui permettra de mieux valoriser à terme son patrimoine personnel

Si la société est toute nouvelle, généralement l'essentiel de ses revenus doit être dirigé sur le développement commercial. Elle n'a donc, le plus souvent, pas les moyens de payer une **royalty** sur son chiffre d'affaires (sauf à dégrader le bilan financier, ce que les partenaires financiers n'apprécient guère...).

Reste l'objectif du patrimoine personnel à terme, mais cela vaut-il le risque immédiat d'être responsable sur ses biens propres en cas de problème ? L'on peut en douter.



Faut-il faire attention ne pas créer un cas d'ABS (abus de biens social) ?

Il est bien évident que si le dépôt de marque est effectué par le dirigeant en son nom propre, cela doit être fait :

- Avec ses deniers personnels
- Et présuppose que la société n'ait pas encore été créée avec cette dénomination sociale

A défaut, l'on se situerait dans un cas d'abus de bien social. **Il est donc primordial que les frais liés la création de la marque** (dépôt à l'INPI mais aussi de recherche d'antériorité, de designer extérieur pour un logo, etc.) **soient bien assumés par le dirigeant** (quitte à être couverts – et non remboursés - dans le cadre des redevances que la société devra verser.

Et il faut aussi que le bon timing soit respecté à avoir matérialisation des droits dans le patrimoine du dirigeant avant un début d'exploitation par la société.

Est-ce que le droit des marques a des spécificités ?

La réponse est oui sans discussion aucune !

Quel impact a le fait que le dépôt soit effectué au nom du dirigeant ?

A titre d'exemple, la protection internationale d'une marque est souvent réalisée via une Convention Internationale, l'**Arrangement de Madrid**, gérée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) située à Genève.

Or, l'une des conditions de ce système de dépôt de marque est que la marque de base soit réalisée dans le pays d'origine du déposant, pays d'origine qui doit être membre de cette Convention Internationale.

Si le dépôt français initial est effectué par le dirigeant qui réside en France, il est qualifié pour bénéficier de cette Convention Internationale (qui est très intéressante au niveau des coûts).

Mais **si le dirigeant décide** par la suite, pour des raisons qui lui sont propres notamment fiscales, **de s'installer dans un pays « attractif »**, il doit alors être très vigilant au fait que le pays en question soit bien adhérent de cette Convention. A titre d'illustration, les Iles Vierges, les pays du Moyen Orient (dont Dubaï) Jersey ou Guernesey n'en sont pas membres.



Le risque d'un tel déménagement serait donc de perdre immédiatement sa protection internationale de marque....

Au final que retenir ?

- Que **déposer une marque** à titre personnel peut, tout à fait, être un **choix pour prendre date** en attendant de décider de l'exploitation et/ou de la création d'une structure juridique
- Que si l'on recherche un avantage fiscal immédiat ou à terme, cela suppose de **s'entourer de techniciens du domaine** (fiscaliste, expert-comptable, conseil en propriété industrielle)
- Qu'il est **impératif de faire une vraie recherche d'antériorité** avant toute exploitation
- Que généralement il est plus habile de faire son dépôt de marque après la recherche d'antériorité pour « **construire** » son **dépôt de marque**
- Que si l'on choisit de déposer en son nom propre, il faut bien respecter les patrimoines personnel et de la société et adopter le bon timing pour **prévenir les risques d'ABS (Abus de bien social)**.



L'auteur de cet article, Eric Schahl, est membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise, habitué à renseigner les futurs franchiseurs et franchisés en matière de propriété intellectuelle. En 1995, il fonde avec Franck Soutoul le cabinet INLEX IP EXPERTISE présent sur plusieurs continents.

[#marque \(/recherche?terms=marque\)](#)

[#marque et franchise \(/recherche?terms=marque%20et%20franchise\)](#)

[#depot de marque \(/recherche?terms=depot%20de%20marque\)](#)

[#inlex \(/recherche?terms=inlex\)](#) [#eric schahl \(/recherche?terms=eric%20schahl\)](#)

1

Vous devez être connecté pour pouvoir commenter

[Connexion \(\)](#)



Commenter



Recommandations d'article

[\(/article/lancement-du-podcast-pop-in-pour-un-marketing-d-influence\)](#)

[\(/membre/ceciletauvel\)](#)

Article

Lancement du Podcast "Pop In !" pour un

[\(/article/IN /protegez-vos-marches-en-afrique-avant-les-conferances-afri-2021\)](#)

[\(/membre/in\)](#)

Document

Protégez vos marques en Afrique avant

[\(/article/les-4-fondamentaux-de-la-franchise-guide-de-la-franchise-chap-3\)](#)

[\(/membre/jeansamper\)](#)

Article

Les 4 fondamentaux de la franchise.

03
avr
20



marketing d'influence
" " " "

2 ♥

1 ◯

[\(/article/lancement-du-podcast-pop-in-pour-un-marketing-d-influence\)](/article/lancement-du-podcast-pop-in-pour-un-marketing-d-influence)

de les confier à des franchisés
" " " " " "

1 ♥

1 ◯

[\(/article/protegez-vos-marques-en-afrique-avant-de-les-confier-a-des-franchises\)](/article/protegez-vos-marques-en-afrique-avant-de-les-confier-a-des-franchises)

Guide de la franchise chap
2

1 ♥

1 ◯ [\(/article/les-4-fondamentaux-de-la-franchise-guide-de-la-franchise-chap-3\)](/article/les-4-fondamentaux-de-la-franchise-guide-de-la-franchise-chap-3)



Mentions légales • [Conditions générales d'utilisation](#) • [Politique de confidentialité \(/confidentialite\)](#)

