

JEAN-BAPTISTE GOUACHE
AVOCAT A LA COUR
GOUACHE AVOCATS



CYNTHIA LE BERRE
AVOCAT A LA COUR
GOUACHE AVOCATS



JEAN-BAPTISTE GOUACHE & CYNTHIA LE BERRE

Faites-vous re-marquer !

Tout réseau doit disposer d'une marque régulièrement enregistrée. Mais le franchiseur doit être conscient de la nécessité de la faire évoluer, afin d'accompagner l'évolution du réseau lui-même.

— La validité de tout contrat de franchise est conditionnée par la mise à disposition d'un signe distinctif, généralement une marque. Tout réseau organisé en franchise doit disposer en conséquence d'une marque régulièrement déposée et enregistrée, licenciée ou sous-licenciée à des franchisés dans le cadre de l'exécution de leurs contrats. Néanmoins, l'enregistrement régulier auprès des services de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) ne doit pas être synonyme pour le franchiseur d'immuabilité de sa marque.



En effet, tout réseau de franchise a vocation à diversifier sa gamme de produits et/ou de services. La marque, qui constitue un outil marketing d'identification des produits et/ou des services commercialisés sous l'enseigne ainsi qu'un instrument de différenciation de l'offre du réseau de celle de ses concurrents, est évolutive en ce qu'elle doit être représentative de l'offre développée dans le réseau.

Le franchiseur doit ainsi être conscient de la nécessité de faire évoluer sa marque parallèlement au développement de son réseau et du savoir-faire, par le biais de nouveaux dépôts.

— **Accroissement de la distinctivité de la marque.** La tentation est grande pour de nombreux réseaux, la marque constituant un outil de ralliement de la clientèle, de déposer une marque évocatrice de leur secteur d'activité et de ce fait peu distinctive s'agissant des produits et/ou services visés dans le dépôt. En cas de dépôt d'une marque peu distinctive, un nouveau dépôt de votre signe accompagné d'un logo, slogan ou couleur permettra d'accroître sa distinctivité.

— **Modification des classes de produits et/ou de services.** Le dépôt initial de la marque intervient concomitamment au lancement du réseau de franchise. Durant cette phase où les tâches administratives à accomplir sont multiples, la tête de réseau ne dispose pas toujours du recul nécessaire ou de capitaux suffisants pour rétribuer un mandataire spécialisé en propriété intellectuelle et se contente bien souvent de viser dans le formulaire de dépôt les classes incontournables à l'activité du réseau au jour de sa création, sans anticiper l'évolution de celui-ci.

Il n'est donc pas rare que certaines classes, qui correspondent pourtant à une offre commercialisée au sein du réseau, ne soient pas visées dans le dépôt initial. Une fois la marque enregistrée, il est impossible d'y ajouter des classes. Un second dépôt permet de régulariser cette situation en ajoutant à la marque initiale de nouvelles classes de produits et/ou services.

— **Ce second dépôt peut également être l'occasion d'adjoindre aux libellés types visés par la classification internationale de Nice un texte libre, plus représentatif de l'activité du réseau.** La prudence devra être de mise, tout ajout d'un libellé libre pouvant entraîner lors de l'examen du dépôt un retard ou un rejet par les services de l'INPI si ce texte n'est pas inscrit dans la classe adéquate ou est trop imprécis. Le libellé visé ne devra pas être trop large au regard de l'activité du réseau, sous peine de voir les oppositions à enregistrement ou les actions en contrefaçon se multiplier.

— **Le franchiseur doit garder présent à l'esprit qu'un nouveau dépôt de marque supposera de conclure une licence de cette deuxième marque et de procéder à son inscription auprès du Registre national des marques, sans oublier d'insérer un avenant au contrat de franchise afin de faire référence à cette nouvelle marque licenciée.**

Ne s'improvise pas déposant qui veut! ■