

Faut-il déposer sa marque en nom propre ou au nom de la société ?

Rappelons que la marque est un actif stratégique et qu'il convient de sécuriser son dépôt afin de s'assurer de sa pleine efficacité (Cf article « Comment sécuriser son dépôt de marque ») !

Déposer la marque en son nom propre (en qualité d'associé ou de dirigeant), personne physique, ou au nom de la société, personne morale, n'est pas un choix anodin et entraîne de nombreuses conséquences sur le plan juridique mais aussi fiscal.

Tout dépend en réalité de l'objectif poursuivi.

Déposer sa marque en qualité de personne physique

AVANTAGES

- ✓ Le dirigeant ou l'associé est l'unique propriétaire de sa marque et conserve la propriété de ses droits sur le nom s'il venait à être évincé de la société.
- ✓ Il peut la valoriser et la revendre à la société en cas d'arrivée de nouveaux associés ou investisseurs.
- ✓ Il peut concéder une licence d'exploitation de sa marque à sa société et prévoir le versement de redevances à son profit ; cette source de revenus supplémentaire constituera un bénéfice non commercial à déclarer dans ses revenus.

INCONVENIENTS

- ✓ Le dirigeant est responsable des conséquences pécuniaires éventuelles sur ses biens propres.
- ✓ Le maintien en vigueur et la défense de la marque sont à ses frais.
- ✓ La marque étant exploitée par l'entreprise et non par son titulaire, un contrat de licence de marque doit impérativement être publié auprès des offices de dépôt (INPI, EUIPO, OMPI, etc) afin que la licence soit opposable aux tiers.
- ✓ En cas de contentieux, les sommes réclamées sur le fondement de la contrefaçon de marque seront potentiellement moindres que si la marque avait été détenue par la personne morale.

Déposer sa marque en qualité de personne morale

AVANTAGES

- ✓ La société est propriétaire de la marque, ce qui permet de rassurer les futurs associés ou investisseurs et d'en assurer l'exploitation directement ou indirectement (via des filiales ou via un réseau de franchise par exemple)
- ✓ La société peut mieux valoriser la marque, inscrite à son bilan.
- ✓ En cas de contentieux, la société peut agir directement en contrefaçon et obtenir des dommages et intérêts correspondant à l'exploitation qui est faite de la marque.

INCONVENIENTS

- ✓ Lorsque le dirigeant est évincé de la société qu'il a créé, il ne peut plus exploiter la marque qui appartient à la société et ce même s'il s'agit de son nom patronymique.

CONCLUSION

Le dépôt de la marque au nom de la personne morale doit être privilégié lorsque la société est créée avec un ou plusieurs associés ou lorsque le ou les créateurs ambitionnent dès le départ pour un développement rapide de la société.

Dans certains cas, le dépôt de la marque au nom de la personne physique peut être privilégié notamment lorsque la marque constitue un « *prolongement* » de cette personne au regard de l'utilisation de son nom patronymique ou dans des secteurs où l'identité du créateur est forte (mode, art culinaire, architecture et design, ...).

Toutefois, il convient de garder à l'esprit qu'aucune des deux options n'est irréversible ! Il convient néanmoins d'y réfléchir en amont dès lors que la cession de la marque à sa société ou à son dirigeant entraînera nécessairement des conséquences juridiques et fiscales.

Enfin, il est à noter que dans le cas où la société n'est pas encore créée, il est possible de procéder au dépôt au nom du ou des créateurs, personnes physique pour le compte de la société en cours de formation. Dès la création de la société, il faudra en avvertir l'INPI en lui adressant un extrait Kbis de la nouvelle structure.

Pour en discuter : Coralline MANIER-GALAS, WOOG & Associés

cmanier@woogassocies.com

