

Marque

31 LA VALORISATION DE LA MARQUE

Article rédigé par :

Caroline CASALONGA,
avocat associée, Casalonga Avocats

et

Nadège PARFAIT,
*conseil en propriété industrielle,
mandataire auprès de l'OHMI,
Casalonga & Josse*

et

Marie PUSEL,
*conseil en propriété industrielle,
mandataire auprès de l'OHMI,
Casalonga & Josse*



Les marques ont une valeur économique de plus en plus importante. Le classement mondial des 100 marques les plus valorisées place Coca Cola en premier pour la 11ème année consécutive avec une valeur de 70,45 milliards de dollars. Au moment de leur lancement, ces marques ne valaient guère plus que le coût de leur dépôt et de leur création. Au fil des ans, leur valeur a augmenté grâce au succès du produit ou du service et à des actions commerciales et publicitaires. Depuis 2005, en application des normes comptables IAS-IFRS, les sociétés cotées et leurs filiales doivent présenter des comptes consolidés comprenant, au bilan, la valeur d'actif des marques acquises selon le principe de juste valeur, avec obligation de faire procéder tous les ans à des tests de dépréciation. L'AFNOR, dans sa mission de normalisation et de création de procédures qualité, vient de publier, le 1^{er} septembre 2010, la norme ISO 10668 :2010. Cette norme a pour objectif de rationaliser le travail de valorisation autour de critères déterminés et de méthodes validées.

Une marque permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Les marques ont une valeur économique de plus en plus importante. Le classement mondial des 100 marques les plus valorisées¹ place Coca Cola en premier pour la 11ème année consécutive avec une valeur de 70,45 milliards de dollars. Viennent ensuite, IBM, 64,73 milliards, Microsoft, 60,89 milliards, puis la très jeune marque Google, valorisée à 43,56 milliards. Louis Vuitton, première marque française, est valorisée à 21,86 milliards.

Au moment de leur lancement, ces marques ne valaient guère plus que le coût de leur dépôt et de leur création. Leur

valeur a augmenté au fil des ans, grâce au succès du produit ou du service et à des actions commerciales et publicitaires.

Les investisseurs cherchent aujourd'hui plus à acquérir une marque qu'un outil industriel, « avant les années quatre-vingt, on cherchait à acheter une usine de chocolats ou de plats cuisinés. Après 1980, on désira acquérir Kit Kat ou Buitoni. Dans le premier cas, on s'offre une capacité de production, dans l'autre, une part de l'esprit des consommateurs »².

La marque est un bien incorporel qui rentre dans le patrimoine de son titulaire. Cependant, en application des règles comptables, la marque n'apparaît pas nécessairement au bilan à l'actif de la société. Ainsi, la marque ne peut être inscrite à

1. Classement réalisé par la société Interbrand.

2. J.-N. Kapferer, *Les Marques, capital de l'entreprise*, Editions d'Organisation.

l'actif du bilan en tant qu'immobilisation incorporelle que si elle remplit les quatre conditions suivantes :

- elle doit être identifiable, c'est-à-dire qu'elle doit être séparable des activités de l'entreprise (possibilité de la vendre ou de la transférer de manière isolée) ;
- elle doit être source de bénéfices futurs pour l'entreprise ;
- elle doit être contrôlée par l'entreprise, ce qui suppose que l'entreprise maîtrise les avantages résultants de la marque mais en assume également les risques ;
- elle doit pouvoir être évaluée avec une fiabilité suffisante.

Les marques qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation doivent donc être inscrites au bilan, comme une charge, et non pas à l'actif, comme une immobilisation incorporelle.

Depuis 2005, en application des normes comptables IAS-IFRS, les sociétés cotées et leurs filiales doivent présenter des comptes consolidés comprenant, au bilan, la valeur d'actif des marques acquises selon le principe de juste valeur, avec obligation de faire procéder tous les ans à des tests de dépréciation.

La valorisation ou évaluation financière de la marque constitue donc un préalable nécessaire et déterminant dans le cadre d'une cession/acquisition de marque.

« Avant les années quatre-vingt, on cherchait à acheter une usine de chocolats ou de plats cuisinés. Après 1980, on désira acquérir Kit Kat ou Buitoni. Dans le premier cas, on s'offre une capacité de production, dans l'autre, une part de l'esprit des consommateurs »

Le prix de cession doit correspondre à la valeur de la marque cédée, une valorisation volontairement faible de la marque pouvant entraîner des difficultés d'ordre fiscal³.

L'estimation d'une marque constitue un travail difficile qui doit être confié à des experts connaissant le droit des marques, tels des cabinets de Conseils en propriété industrielle, d'avocats spécialisés, d'audit ou d'expertise comptable.

Il existe différentes méthodes de valorisation. L'AFNOR, dans sa mission de normalisation et de création de procédures qualité, vient de publier, le 1^{er} septembre 2010, la norme ISO 10668 :2010, issue d'un long travail de réflexion entre plusieurs acteurs spécialisés⁴. Cette norme a pour objectif de rationaliser le travail de valorisation autour de critères déterminés et de méthodes validées.

3. Peut constituer une fraude fiscale le fait de vendre à un prix très bas une marque exploitée qui aurait une valeur supérieure à 23 000 €.

4. Le cabinet Casalonga a participé aux travaux d'élaboration de cette norme, accessible sur le site Internet de l'AFNOR sous le lien suivant : www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?CLE_ART=X5120882&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&aff=1&ts=9285221

La nouvelle norme expose les exigences générales qui doivent présider au travail de valorisation (1), puis rappelle les différentes méthodes qui peuvent être employées (2).

1. Exigences générales

A. - Analyse de l'étendue des droits

La norme ISO 10668 :2010 rappelle qu'il est impératif d'évaluer l'étendue de la protection juridique de la marque à valoriser.

Cette analyse est fondamentale, et dépend de la législation applicable dans chaque pays dans lequel la marque est protégée.

Préalablement à l'évaluation financière, il convient donc d'effectuer un audit de la protection de la marque à travers le monde en identifiant les pays dans lesquels elle a été acceptée, ceux dans lesquels elle a été refusée, les raisons de ce refus, l'existence éventuelle de droits antérieurs et de conflits dans certains pays.

L'analyse devra déterminer l'étendue géographique de la protection et vérifier si certains pays importants ne manquent pas au portefeuille analysé. Ainsi, une marque propriété d'une société européenne qui ne serait pas protégée dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne peut voir sa valeur affectée.

Il est recommandé d'effectuer une recherche mondiale parmi les marques identiques afin de déterminer l'existence d'éventuels droits antérieurs de tiers qui pourraient constituer des obstacles importants au développement de la marque dans certains pays.

Dans les pays dans lesquels la marque fait l'objet d'une protection, l'analyste devra vérifier l'existence d'éventuels conflits avec des tiers ou une objection de l'office des marques concerné, et notamment :

- un refus de la marque dans certains pays en raison de droits antérieurs, ou pour manque de caractère distinctif ;
- oppositions sur la base de droits antérieurs de tiers ;
- actions en nullité et/ou en contrefaçon sur la base de droits antérieurs de tiers ;
- actions en déchéance pour défaut d'usage : la plupart des législations⁵ prévoient que toute personne intéressée peut demander la déchéance du droit de marque, si ladite marque n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse, sous la forme sous laquelle elle a été déposée, en relation avec les produits et/ou services visés, au cours des cinq dernières années⁶. Le défaut d'exploitation répondant aux caractéristiques légales et jurisprudentielles doit donc être pris en considération dans l'évaluation de la marque ;
- action en nullité fondée sur la dégénérescence de la marque : certaines marques, victimes de leur succès, ne sont plus aptes à remplir leur fonction d'indication de l'origine

5. Voir notamment l'article L. 714-5 du Code de la Propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

6. Certaines législations prévoient des délais plus courts. A titre d'exemple, les législations chinoise et russe exigent un usage dans les trois années suivants l'enregistrement de la marque.

commerciale du produit ou service car elles sont passées dans le langage courant et sont devenues par leur usage intensif la désignation usuelle dudit produit ou service. Cette dégénérescence peut, selon certaines législations⁷ et certaines conditions, entraîner la nullité de la marque. Il doit donc être déterminé si la marque objet de l'étude est susceptible de succomber à la mise en œuvre de cette règle.

Parallèlement, doivent être pris en considération tous les facteurs juridiques pouvant avoir un impact positif sur la valeur de la marque.

Par exemple, dans l'hypothèse où des droits antérieurs sont susceptibles d'être opposés, il y a lieu d'examiner si la règle de la tolérance ne pourrait pas être invoquée et protéger ainsi le droit acquis d'une action en nullité ou en contrefaçon. Certaines législations⁸ prévoient en effet qu'un tiers titulaire de droits antérieurs, ayant eu connaissance de l'usage de la marque litigieuse depuis plus de cinq ans, ne peut plus contester les droits relatifs à cette dernière. L'application potentielle de cette règle peut avoir un impact positif sur la valeur de la marque.

« Certaines marques, victimes de leur succès (...) sont devenues par leur usage intensif la désignation usuelle dudit produit ou service »

Le caractère plus ou moins distinctif de la marque et son éventuelle notoriété seront également pris en compte dans cette analyse juridique.

B. - Éthique de l'évaluation

La norme ISO 10668 :2010 pose les principes applicables au travail d'évaluation, principes qui relèvent d'une forme de déontologie.

Ainsi est-il notamment indiqué que le travail d'évaluation financière doit être réalisé de manière transparente, ce qui suppose que les données exploitées pour l'évaluation doivent être clairement identifiées, de même que les hypothèses de travail qui ont été choisies.

Ces données et hypothèses doivent être valides et complètes au jour de l'évaluation.

Il est recommandé d'utiliser, pour une même valorisation, plusieurs méthodes d'évaluation afin de recouper les résultats obtenus.

L'évaluateur doit être objectif et effectuer son analyse en toute indépendance.

7. Voir notamment l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service [...] ».

8. Voir notamment l'article L. 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle : « Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité [...]. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ».

Le rapport de valorisation doit inclure les éléments suivants :

- l'identification de l'évaluateur ;
- la date de l'évaluation ;
- les destinataires de l'évaluation ;
- l'objectif de l'évaluation : opérations de cession, de concession de licence, d'augmentation des fonds propres ou du capital, établissement d'un rapport financier sur la santé de l'entreprise ;
- la marque valorisée ;
- les données relatives à sa protection ;
- les méthodes utilisées ;
- les limites de l'exercice ;
- le résultat de l'évaluation. Ce résultat peut prendre la forme d'une fourchette, en fonction des hypothèses choisies et de la ou les méthode(s) employée(s).

Le Conseil d'État, dans une décision AGRIPPINE FRANCE⁹ relative à l'évaluation de la valeur d'un brevet, a précisé que l'évaluation doit être faite à la date de l'acquisition du droit de propriété incorporelle, en fonction des perspectives de profit qu'il offre à cette date, et non pas, rétrospectivement, par référence au profit qu'il a procuré effectivement à l'acquéreur.

Cette règle posée en matière de brevet s'applique également en matière de marque et de dénomination sociale.

La valeur estimative d'une marque s'apprécie donc à un instant déterminé en tenant compte des perspectives de profit ultérieur.

2. Les méthodes d'évaluation

Dans la norme ISO 10668 :2010, l'AFNOR rappelle qu'il existe plusieurs méthodes possibles d'évaluation de la marque, sans que l'une de ces méthodes puisse être privilégiée.

Ces différentes méthodes coexistent et ont chacune leur pertinence en fonction du cas d'espèce. Elles peuvent être appliquées de manière autonome, ou bien de manière comparée afin d'obtenir une fourchette de valeur.

Les méthodes les plus généralement appliquées, et qui sont consacrées par la norme ISO 10668 :2010, sont au nombre de trois et sont les suivantes :

- évaluation par le prix du marché ;
- évaluation par les revenus ;
- évaluation par les coûts.

A. - Évaluation par le prix du marché

La marque est évaluée en se référant à des cessions de marques intervenues dans des secteurs proches, afin de déterminer sa valeur par rapport au prix moyen du marché. Dans cette approche, l'évaluateur doit rechercher des données sur le prix de cession de marques raisonnablement comparables, puis appliquer, le cas échéant, des pondérations positives ou négatives permettant de tenir compte des spécificités de la marque à évaluer.

9. Rec. CE, déc. 12 janv. 1990, n° 57755.

Cette méthode se heurte à plusieurs difficultés. Ainsi, il ne saurait exister de prix moyen pour une marque, puisque la valeur d'un tel actif incorporel dépend de la nature même de la marque et de l'avantage économique qu'elle est censée procurer.

Or, les rachats d'entreprises incluant des marques ne permettent pas aisément de distinguer, dans le prix de la cession, ce qui revient à la marque et ce qui dépend des autres éléments du fonds de commerce objet de la cession, et notamment de la dénomination sociale de la société ou des actifs corporels de cette dernière.

De plus, une évaluation pertinente par cette méthode suppose que les transactions de référence aient été réalisées lors d'une période peu éloignée de la date de l'évaluation.

Compte tenu de la quasi impossibilité d'établir une évaluation objective de la marque par cette méthode, cette dernière est très rarement appliquée.

B. - Évaluation par les revenus

Il s'agit d'examiner quels sont les bénéfices futurs que l'entreprise pourra obtenir, grâce à l'utilisation de la marque.

Cette méthode peut être mise en œuvre de deux manières différentes :

- par l'utilisation d'une approche financière ;
- par l'utilisation d'une approche tenant compte des redevances.

1° L'approche financière

Dans cette approche, l'évaluateur fait une projection des revenus attribuables à la marque sur une période qui peut aller jusqu'à dix ans (durée habituelle de vie de la marque avant renouvellement) et applique un taux d'actualisation calculé à partir du cours moyen du capital, avec un coefficient de correction tenant compte d'un risque d'autant plus important que la marque est considérée comme plus faible par le consommateur.

Dans cette approche, il convient de déterminer le profit net attribuable à la marque en isolant les profits générés pas la marque des autres éléments qui concourent au succès d'un produit ou service.

L'une des méthodes pour estimer le profit imputable à la marque est la méthode du surpris (*Price Premium*) qui consiste à mesurer la différence de prix entre un produit vendu sous la marque et un produit sans marque, ce qui permet de dégager le chiffre d'affaire issu de la marque.

2° L'approche par les redevances

Dans une approche tenant compte des redevances, l'évaluateur procède à une évaluation de la redevance que le titulaire de la marque aurait pu obtenir, s'il avait concédé la marque en licence. La licence de marque peut parfois s'accompagner d'une communication de savoir-faire dans laquelle le concédant cherche à s'assurer de la qualité des produits et services commercialisés sous la marque, de sorte qu'il est parfois difficile d'apprécier, la part de la redevance qui correspond à la seule valeur de la marque.

La valeur calculée sur cette base est ensuite pondérée pour obtenir une valeur actuelle acceptable, après application d'abattements qui tiennent compte de la marque elle-même (par exemple, de son degré de distinctivité), des circonstances qui entourent la cession (par exemple, cession simultanée de la société dont la dénomination sociale correspond à la marque), de l'exploitation considérée (par exemple, intensité de l'usage permettant de déterminer la connaissance de la marque sur le marché), etc.

Cette méthode est mentionnée dans le Guide de l'Évaluation des Biens établi par le Ministère de l'Économie et des Finances (Direction Générale des Impôts). Selon cette étude, la valeur vénale d'une marque pourrait correspondre, en cas de concession de licence de marque, au produit de la dernière annuité de redevance multipliée par un coefficient compris entre 4 et 7 ou plus, si la renommée de la marque et sa rentabilité le justifient.

Une telle méthode peut poser des difficultés d'application car elle exige de faire des choix et de retenir des hypothèses dont le caractère incertain et relativement arbitraire ne peut être nié.

L'estimation ayant pour fondement les résultats d'une exploitation future, il est nécessaire de retenir une durée de référence pour le calcul du chiffre d'affaires réalisé du fait de l'exploitation de la marque. Or, contrairement à un brevet, dont la durée de validité est limitée dans le temps, la durée de validité d'une marque peut être prorogée indéfiniment par son titulaire. Le choix d'une période déterminée pour l'estimation de la marque pourra tenir compte de facteurs particuliers susceptibles d'étendre ou de limiter la période finalement adoptée. La durée adoptée est généralement comprise entre 3 et 5 ans.

La détermination du chiffre d'affaires escompté pendant la période retenue résulte d'estimations quant à son évolution possible, estimations qui tiennent compte d'une progression raisonnable et justifiée de celui-là.

Dans cette approche, il y a lieu de tenir compte de tous les paramètres de la marque, et plus particulièrement de :

- sa notoriété : la notoriété s'entend ici selon les critères légaux définis en particulier par la jurisprudence communautaire¹⁰. Ces critères correspondent essentiellement de l'intensité de l'usage de la marque, de l'ancienneté de cet usage, de la part de marché détenue par la marque et des efforts promotionnels consentis. La notoriété est naturellement un élément important de la valeur à long terme de la marque et doit être prise en compte lors de l'évaluation ;

- sa place sur le marché : cette place est mesurée par les parts de marché détenues par le produit ou service marqué, et la rentabilité de la marque ;

- la fidélité du public à la marque : celle-ci est obtenue par d'importants investissements en recherche et en promotion, de sorte que la marque devient une référence du marché ;

- la nature des produits ou services proposés sous la marque : examen de la fréquence de renouvellement de l'achat du produit ou du recours à la prestation de service, de la valeur

10. CJUE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, *General Motors (Chevy)*.

intrinsèque du produit ou service, et des forces et faiblesses du produit ou service (présence ou non d'un savoir-faire, d'un brevet...);

– la perspective du marché : il est fondamental d'évaluer le marché en lui-même, afin de déterminer s'il est aisé ou non d'y pénétrer, s'il est actuellement en déclin ou au contraire en pleine expansion... ;

– les différents facteurs de force ou de faiblesse juridique qui ont été évoquées ci-dessus.

Cette méthode est la plus fiable pour évaluer une marque exploitée et est couramment utilisée, seule ou en comparaison des résultats de l'application de l'évaluation par les coûts.

C. - Évaluation par les coûts

Il existe deux options pour évaluer une marque en appliquant la méthode des coûts :

- l'évaluation par les coûts exposés ;
- l'évaluation par le coût de remplacement.

1° Évaluation par les coûts exposés

Dans cette approche, l'évaluateur détermine l'ensemble des coûts directs ayant permis l'obtention d'une protection par l'enregistrement de la marque (frais de recherches, de dépôt, de procédure et d'enregistrement). Il tient compte des coûts indirects, tels que coûts de développement, coûts de marketing, coûts de publicité et de communication ayant servis à établir la renommée de la marque.

Lors de l'addition de ces différents coûts, un taux d'actualisation est appliqué.

« La méthode d'évaluation par les coûts est aujourd'hui encore très largement privilégiée par les entreprises, mais peut mener à un résultat erroné »

Bien qu'objective, cette méthode montre ses limites lorsque la marque a fait l'objet d'importants frais publicitaires qui contribuent à la promotion des produits ou services et de l'image de la marque. Il est en effet difficile de déterminer la part des investissements publicitaires qui revient à la marque et celle qui revient au produit. L'évaluation par les coûts exposés peut donc s'avérer imparfaite.

Dans les cas de marques ayant fait l'objet de très peu de publicité, la méthode prenant en compte les coûts de publicité et de communication risque d'aboutir à une sous-évaluation.

Cette méthode est fiable dans les cas où l'évaluation porte sur des marques dont les procédures d'enregistrement sont terminées, mais qui ne sont pas exploitées.

2° Évaluation par le coût de remplacement

La mise en œuvre de cette méthode suppose de déterminer quels seraient les frais à exposer si l'entreprise devait « recréer » la marque à évaluer. Les frais à prendre en compte doivent inclure tant les coûts de la création que les coûts de développement de la marque.

Cette méthode n'est cependant pas adaptée aux marques anciennes, qui se sont développées à une époque où les efforts publicitaires à consentir étaient moins intenses et dans un environnement où le consommateur était moins sollicité.

Cette méthode est utilisée pour l'évaluation de marques récentes ne bénéficiant pas d'une notoriété particulière.

Conclusion

La valorisation d'une marque nécessite de prendre en compte de très nombreux critères tant juridiques que commerciaux, comptables et financiers. La méthode d'évaluation privilégiée doit être déterminée en fonction de chaque cas d'espèce, selon que la marque est utilisée ou non, la durée de l'exploitation, sa notoriété, la nature des produits et services... Ce choix doit se faire au cas par cas, en respectant toujours une exigence d'objectivité.

Ainsi, la méthode d'évaluation par les coûts est aujourd'hui encore très largement privilégiée par les entreprises, mais peut mener à un résultat erroné. Cette méthode peut en effet conduire à une faible valorisation de la marque. Elle devrait être réservée aux très jeunes marques et aux marques non exploitées.

La méthode d'évaluation par les revenus (ou par les bénéfices potentiels) permet de tenir compte de l'étendue de l'exploitation de la marque, de sa reconnaissance sur le marché, et des bénéfices dégagés ou potentiels. Cette approche doit être privilégiée pour les cas de marques exploitées.

Il est toujours préférable d'utiliser plusieurs méthodes d'évaluation et d'en comparer les résultats qui doivent s'inscrire dans une même fourchette.

Au-delà de la méthode utilisée, les entreprises devraient procéder régulièrement, indépendamment de toute cession, à la valorisation des marques portées à leur bilan.