

Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias

Le régime fiscal des marques : de leur création à leur cession

La marque peut être un élément du fonds de commerce ou être attachée à une clientèle, ou constituer un simple bien meuble incorporel lorsqu'elle n'est pas exploitée. La fiscalité fait la distinction.

La valorisation d'une marque peut également soulever quelques difficultés, en dépit des diverses méthodes (non officielles) existant. La charge et les risques fiscaux des opérations intéressant une marque dépendent de sa valeur. L'appel à un expert est donc vivement conseillé !

■ Création ou achat d'une marque - Élément incorporel de l'actif immobilisé

➤ Création

▪ Selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au Code général des impôts (CGI), la valeur d'inscription de la marque au bilan correspond à la somme des frais suivants :

- Coût de production (matières, fournitures consommées) ;
- Charges directes ou indirectes de production ;
- Frais financiers, lesquels peuvent cependant, au choix du contribuable, être passés en charge.

▪ Frais de recherche d'antériorité et de dépôt (INPI, OHMI, OMPI) : il s'agit de charges déductibles (BOI, 4 A-13-05, n°13).

▪ Frais de renouvellement : Pour l'Administration fiscale, il s'agit de charges déductibles (BOI, 4 A-13-05, n°13).

➤ Acquisition

Le coût d'acquisition d'une marque en vue d'être exploitée n'est pas une charge déductible car la marque est une immobilisation (DB 4 C-2111 n°12, 30/10/97).

- Valeur d'inscription à l'actif du bilan : coût d'acquisition.
- Frais de renouvellement : à priori, charges déductibles.

➤ Amortissement

La marque est un élément incorporel de l'actif immobilisé. Cependant, contrairement aux autres immobilisations, la protection décennale d'une marque étant renouvelable, sa protection est considérée comme illimitée dans le temps, ce qui ne permet pas de comptabiliser des amortissements.

➤ Droits d'enregistrement, TVA : cf. cession.

■ Cession d'une marque - Charge ou immobilisation ?

Pour exploiter une marque dont elle n'est pas propriétaire, l'entreprise licenciée verse en principe à son propriétaire une redevance d'utilisation.

➤ Au niveau du concessionnaire

▪ Principe : Les charges diverses de gestion, sont déductibles des résultats de l'entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes : le montant des redevances doit être en rapport avec le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation ou avec le secteur d'activité et être la contrepartie d'un réel service.

▪ Exception : immobilisation des redevances, laquelle doit, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rester exceptionnelle.

Selon le Conseil d'Etat, les redevances versées doivent être immobilisées lorsque le contrat de concession présente les trois caractéristiques suivantes, sujettes, notamment pour la dernière, à interprétation : exclusivité, pérennité suffisante, cessibilité des droits concédés (notamment, CE, 21/08/96, n°154488). La rédaction du contrat de licence est donc essentielle...

➤ TVA

La concession d'une marque exploitée est assujettie à la TVA, alors que la concession limitée dans le temps d'une marque non exploitée, considérée alors comme un simple bien meuble incorporel, ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

➤ Au niveau du concédant

▪ Personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés : redevances imposées au taux normal (33,33%), dans les conditions de droit commun.

▪ Personne physique :

- Marque de fabrique : les produits de concession perçus par l'inventeur ou ses héritiers relèvent des Bénéfices Non Commerciaux (art.92-2 du CGI) et des Bénéfices Industriels Commerciaux dans les autres hypothèses ;

- Marque commerciale : les produits de concession relèvent, en toute hypothèse, des Bénéfices Industriels et Commerciaux.

■ Cession d'une marque

➤ Au niveau du cédant

▪ Personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés :

La cession d'une marque exploitée, élément d'actif immobilisé, entraîne la réalisation d'un profit imposable au taux de droit commun (33,33%) ;

▪ Personne physique

- La cession d'une marque de fabrique par son inventeur ou ses héritiers relève des Bénéfices Non Commerciaux (art.92-2 du CGI) et des Bénéfices Industriels et Commerciaux dans les autres cas ;

- La cession d'une marque commerciale, relève, en toute hypothèse, des Bénéfices Industriels et Commerciaux ;

- La cession d'une marque non exploitée relève des plus-values privées, imposées au barème progressif.

La distinction des marques de fabrique et commerciales soulève des difficultés, ce qui rend le mode d'imposition des plus-values de cession des marques exploitées quelque peu ambigu.

➤ Droits d'enregistrement

- Cession d'une marque exploitée avec le fonds de commerce ou avec la clientèle qui lui est attachée : droit prévu par l'article 719 du CGI (5% au-delà de 23.000 €) ;

- Cession isolée d'une marque exploitée (très rare en pratique) : droit fixe, en cas de présentation volontaire à l'enregistrement, soit 125 € (article 680 du CGI).

ACTUALITES :

■ **Reconnaissance d'un véritable droit au nom au profit des collectivités territoriales**

Une collectivité territoriale possède-t-elle des droits sur son nom, au même titre qu'une personne physique ou une personne morale ?

La Cour d'appel de Paris répond par l'affirmative dans son arrêt du 12 décembre 2007, estimant que « à l'instar d'une personne physique ou d'une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée ».

Le début de l'affaire remonte en août 2003. Envisageant la diffusion d'une émission estivale, le gérant de la société de production audiovisuelle TéléParis, dépose la marque « Paris L'Eté ».

Sur le fondement de l'article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle qui interdit le dépôt d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, La Ville de Paris porte l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui la déboute.

Mais, le 12 décembre 2007, la Cour d'appel de Paris infirme ce jugement et donne raison à la Ville de Paris, en jugeant que le dépôt de la marque « Paris L'Eté » pourrait conférer à son titulaire un droit privatif et ainsi porter atteinte aux droits antérieurs dont dispose la Ville de Paris sur son nom dans la mesure où public risquait d'être trompé sur « l'apparence de garantie officielle du produit ou du service ».

Contrastant avec la jurisprudence précédente qui se fondait uniquement sur le risque de confusion, la Cour d'appel de Paris, pour annuler une marque portant atteinte aux droits d'une collectivité territoriale, adopte une motivation différente en relevant que la Ville de Paris utilise fréquemment son nom en association avec l'expression « l'Eté » pour désigner un certain nombre de manifestations culturelles et sportives.

Les juges soulignent en effet que le dépôt de la marque « Paris L'Eté » constitue une exploitation injustifiée du nom Paris et que cela risque de porter préjudice à la Ville, soit parce qu'il empêche celle-ci de tirer un bénéfice commercial de l'exploitation de son nom, soit parce qu'il risque de nuire à son identité, son prestige ou à sa renommée.

Notons que la motivation semble pour partie s'inspirer des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la mise en jeu de la responsabilité civile de celui qui emploie une marque renommée pour désigner des produits ou services non similaires à la condition que cette utilisation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

■ **Conservation des données personnelles de connexion**

L'article 6.II de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN dispose que les fournisseurs d'accès et les

hébergeurs doivent détenir et conserver « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ».

Dans la mesure où le décret du 24 mars 2006 sur la conservation des données des communications électronique laisse de côté les hypothèses où la conservation est liée à l'application de la LCEN, cette obligation, sanctionnée pénalement, doit faire l'objet d'un décret d'application – à l'état de projet actuellement.

En dépit de l'absence de précisions sur la nature des données, la durée et les modalités de leur conservation, il arrive que la jurisprudence applique aux hébergeurs de sites Internet l'obligation prévue à l'article 6.II de la LCEN.

A titre d'illustration, dans une affaire jugée le 12 décembre 2007 par la Cour d'appel de Paris, la société Benetton reprochait à Google, en sa qualité d'hébergeur d'un blog considéré comme manifestement illicite, de ne pas avoir communiqué les nom, prénom, adresse du titulaire du blog.

La société Google considérait, quant à elle, que les données concernées par l'article 6.II n'ayant pas de définition légale ni réglementaire, son obligation avait été satisfaite par la communication à Benetton de l'adresse IP de l'internaute.

Selon les juges, la communication par Google de l'adresse IP de l'internaute, bien que constituant une donnée personnelle, ne permettait d'identifier qu'un ordinateur et n'était donc pas suffisante pour identifier le blogueur.

L'article 6.III.2 de la LCEN constitue le point de départ du raisonnement des juges : la personne physique qui édite un site Internet à titre non professionnel et qui veut conserver l'anonymat vis-à-vis du public, doit néanmoins communiquer à l'hébergeur ses éléments personnels d'identification (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone).

Par conséquent, la décision est claire : Google, qui est supposé détenir ces éléments n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article 6.II de la LCEN en ne les communiquant pas à la société Benetton.

D'une part, on peut légitimement se demander si l'adresse IP ne constitue pas une donnée d'identification plus fiable que les informations renseignées volontairement par les internautes et d'autre part, à la lumière de cette décision, il apparaît que l'hébergeur pourrait voir sa responsabilité retenue au titre de l'article 6.III du fait des éléments d'identification, erronés ou fantaisistes, que les internautes renseignent.

P.D.G.B Société d'Avocats
174, avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tél. : 00 (33) 01.44.05.21.21
www.pdgb.com

Benjamin JACOB — Julie JACOB — Thierry JESTIN
Clémence de LISLEROY - Sandy HERVE
Sandy BRUMBERG