

« Les marques “Monaco” et “Monte-Carlo” sont souvent utilisées de manière abusive »

Interview – De très nombreuses sociétés en Principauté, et partout dans le monde, ont fait le choix de commercialiser leurs produits et leurs services en utilisant Monaco ou Monte-Carlo comme une marque. Cette pratique est-elle légale ? Des sociétés sont-elles condamnées car elles nuisent à l'image du pays ou car elles agissent sans autorisation officielle ? Philippe Boisbouvier, le président-délégué de la société d'État, Monaco Brands, nous explique comment ce business mondial est contrôlé, régulé, et fait parfois l'objet de sanctions —

En Principauté et partout ailleurs dans le monde, de plus en plus de produits et de services portent l'appellation “Monaco” ou “Monte-Carlo”. Sait-on chiffrer, au niveau mondial, combien d'entités utilisent la Principauté comme une marque ?

La Principauté de Monaco étant notoirement connue pour ses différents atouts (le cadre géographique, la sécurité, ou bien encore son aspect glamour et luxe) de nombreux acteurs veulent effectivement associer leurs produits et services à cette

image, et ainsi s'approprier cette référence. C'est un phénomène que l'on observe depuis déjà plusieurs décennies, mais qui s'intensifie de plus en plus. À l'heure actuelle, entre 5 et 10 marques par semaine contenant les appellations “Monaco” ou “Monte-Carlo” sont déposées dans le monde entier. En ce qui concerne les noms de domaine, il y en a en moyenne une dizaine par jour. L'une des missions de Monaco Brands est effectivement de réguler et de surveiller ces dépôts massifs de marques, mais avant tout de vérifier si elles portent atteinte ou non à l'image de la Principauté. Et si c'est le cas, de mener des actions contre elles.

« Ce que Monaco Brands peut considérer comme une utilisation abusive c'est par exemple de commercialiser un produit qui véhicule une image contraire à l'éthique, aux bonnes mœurs »

Comment évaluez-vous qu'une société utilisant la marque “Monaco” ou “Monte-Carlo” nuit à l'image de la Principauté ? Y a-t-il des critères ? Est-ce par rapport au produit vendu qui semble inapproprié par rapport au “prestige” de Monaco ? Ou est-ce par exemple aussi car vous soupçonnez que la société mène des activités frauduleuses ?

Les marques “Monaco” et “Monte-Carlo” sont souvent utilisées de manière abusive par certaines personnes, et nous nous attachons à éviter que cela ne se reproduise, autant que le droit nous permette de nous y opposer. Ce que Monaco Brands peut considérer comme une utilisation abusive c'est



SURVEILLANCE — « Le contrôle est l'essentiel du travail de Monaco Brands. Quatre personnes sont dédiées à cette tâche en Principauté. Trois agents de licence effectuent également une surveillance dans différents secteurs géographiques. Un premier est localisé aux États-Unis, un deuxième en Europe, et un troisième au Moyen- Orient. »

« A l'heure actuelle, entre 5 et 10 marques par semaine contenant les appellations “Monaco” ou “Monte-Carlo” sont déposées dans le monde entier. En ce qui concerne les noms de domaine, il y en a en moyenne une dizaine par jour »

par exemple de commercialiser un produit qui véhicule une image contraire à l'éthique, aux bonnes mœurs.

Face à ces innombrables dépôts de marques dans le monde, Monaco Brands opère-t-elle une surveillance de masse ? Avez-vous constitué un réseau ?

Le contrôle est l'essentiel du travail de Monaco Brands. Nous effectuons bien sûr nos propres recherches et vérifications. Quatre personnes sont dédiées à cette tâche en Principauté. Nous nous appuyons également sur les informations délivrées par nos prestataires.

Qui sont ces prestataires ?

Trois agents de licence effectuent une surveillance dans différents secteurs géographiques. Un premier est localisé aux États-Unis, un deuxième en Europe, et un troisième au Moyen-Orient. Ce sont des agents de terrain qui vont pouvoir vérifier physiquement — dans des boutiques par exemple — si la situation est problématique. Nous faisons également appel à des cabinets spécialisés en propriété intellectuelle mais également à des cabinets d'avocats qui possèdent des bases de données. Ces entités sont équipées d'outils qui nous signalent les marques pouvant potentiellement rentrer en conflit.



PHÉNOMÈNE —
« De nombreux acteurs veulent associer leurs produits et services à l'image de la Principauté, et ainsi s'approprier cette référence. C'est un phénomène que l'on observe depuis déjà plusieurs décennies, mais qui s'intensifie de plus en plus. »

Lorsque Monaco Brands estime qu'une société utilise de manière abusive la marque Monaco et nuit à l'image de la Principauté, quelle entité est habilitée à engager des actions ?

Les actions sont engagées soit par Monaco Brands directement, soit via l'un des prestataires, soit encore avec l'appui d'un avocat.

Qui prononce les sanctions contre ces sociétés ?

Les sanctions sont décidées par les juges si nous sommes

en procédure judiciaire, ou bien par les instances des offices d'enregistrement des marques, dans la majorité des cas de procédure contradictoire. Mais nous privilégions les discussions et les accords amiables, ce qui est plus rapide et bénéfique aux deux parties.

Quels types d'accords amiables peuvent être trouvés ?

Le plus simple est que le déposant de la marque que nous identifions, comprenne notre position et procède au retrait de sa marque. Parfois, il faut engager une procédure simple auprès d'un office d'enregistrement ce qui, là aussi, aboutit à un retrait de la marque. Dans d'autres cas, nous parvenons à un compromis en concluant un contrat avec le déposant, mais seulement après avoir procédé à différentes vérifications le concernant et à propos des produits ou services considérés.

Combien de sociétés ont déjà été sanctionnées depuis la création de Monaco Brands ?

Je ne pourrais être très précis, si j'avais un chiffre. Ce que je peux dire c'est qu'il y a eu des cas tant à Monaco qu'à l'étranger.

Concrètement, ces sociétés qui ont été condamnées ont-elles l'obligation d'interrompre leur activité et doivent-elles verser des indemnités à Monaco Brands ?

Les sanctions sont décidées par les juges et donc peuvent varier d'un dossier à l'autre. Certaines sociétés ont non seulement vu leurs marques annulées mais également être condamnées à des dommages et intérêts.

« L'une des missions de Monaco Brands est de réguler et de surveiller ces dépôts massifs de marques, mais avant tout de vérifier si elles portent atteinte ou non à l'image de la Principauté. Et si c'est le cas, de mener des actions contre elles »

Dans un communiqué publié par Monaco Brands, il est mentionné qu'une société hongkongaise a utilisé abusivement la marque Monaco pour une carte de paiement. Quelle est la procédure en cours ?

Pour ce cas précis, il n'y a pas de dépôt de marque. Aussi, Monaco Brands alerte le public via son site. Il s'agit d'une mise en garde qui vise surtout à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un usage autorisé. Pour autant, à ma connaissance, d'autres services de l'État ont communiqué sur cet usage frauduleux. Je n'ai pas connaissance du sort de ce dossier.

Depuis quand les autorités monégasques s'inquiètent-elles de ce sujet ?

A la fin des années 90, le gouvernement monégasque a commencé à s'en emparer. L'État s'est demandé quelle était la meilleure manière de répondre à cette problématique. Le gouvernement a ainsi décidé de créer une société d'État dédiée à cette tâche. Il s'agit donc de la société anonyme monégasque (SAM) Marques de l'État de Monaco, Monaco Brands (dénomination commerciale N.D.L.R.)

N'importe quel particulier ou société peut aussi vous signaler des utilisations potentiellement abusives ou non appropriées de la marque Monaco ?

Nous effectuons systématiquement un contrôle. Parfois il s'agit de situations légitimes et, si ce n'est pas le cas, nous engageons les actions appropriées.

Au-delà de cette mission de surveillance et de régulation, Monaco Brands gère et « valorise » également un portefeuille de marques dont elle est propriétaire ou licenciée. Quels types de contrats signez-vous ? Et pour quels types de produits et services ? Des produits souvenirs, des boissons, des aliments, des constructeurs automobiles... ?

Pour l'essentiel, il s'agit de contrats de licence qui portent sur des produits et des services pour lesquels nous sommes sollicités ou pour lesquels nous devons encadrer l'usage. Les sociétés licenciées interviennent dans de nombreux secteurs et donc pour des produits et services très variés. Vous citez certains produits qui font effectivement partie des produits sous licence, mais il y en a d'autres comme la mode et d'autres produits de luxe.

Quelles sont les différentes marques retenues par Monaco Brands ? Sur votre site internet on peut voir Monaco, Monte-Carlo, mais aussi Monoïkos, ou encore Munegu...

Il me paraît nécessaire de faire état de marques "détenues" à ce jour plutôt que "retenues", mais au-delà des marques principales que sont effectivement Monaco et Monte-Carlo, Monaco Brands détient une centaine de marques.

Quels sont les critères nécessaires pour que Monaco Brands autorise une société à utiliser le nom de Monaco ? Est-ce la qualité du produit, l'image véhiculée, le mode de production ?

« Les sanctions sont décidées par les juges et donc peuvent varier d'un dossier à l'autre. Certaines sociétés ont non seulement vu leurs marques annulées mais également être condamnées à des dommages et intérêts »

Vous apportez déjà dans votre question un certain nombre de critères que nous prenons en compte. L'honorabilité du contractant est un élément primordial et l'intuitu personae crucial. Ensuite la légitimité est également prise en compte. Ainsi un acteur monégasque sera prioritaire.

Il n'est donc pas obligatoire que les entrepreneurs qui souhaitent utiliser la marque Monaco et collaborer avec Monaco Brands aient nécessairement un lien avec la Principauté ?

Comme je viens de le sous-entendre, ce n'est effectivement pas une obligation. Pour accomplir notre mission de protection, l'usage de la marque est nécessaire, aussi en l'absence d'acteur local ou d'acteur local manifestant son intérêt pour l'usage de la marque, nous nous tournons vers des acteurs étrangers.

À ce stade, combien de contrats ont été conclus par Monaco Brands ?

Une centaine.

Quel est le montant de la redevance payée par les sociétés qui utilisent la marque Monaco ? Ce montant est-il fixe ou varie-t-il selon les produits ?

C'est une réponse que je ne peux pas donner car ce montant varie en fonction de plusieurs éléments. Les redevances sont généralement proportionnelles au chiffre d'affaires et peuvent également être modulées en fonction des territoires concernés par l'usage de la marque. En tout état de cause Monaco Brands s'assure de l'application de conditions équivalentes sur un même secteur d'activité afin de ne pas générer de distorsion de concurrence.

Ces redevances, combien rapportent-elles à l'État chaque année ? Et à quoi sert ce budget annuel ?

Les redevances n'ont pas vocation à "rapporter à l'État" car

« Les redevances n'ont pas vocation à "rapporter à l'État" car Monaco Brands utilise ces sommes pour financer les actions contre les utilisateurs non autorisés. Ces procédures sont longues, coûteuses et malheureusement incertaines »

Monaco Brands utilise ces sommes pour financer les actions contre les utilisateurs non autorisés. Ces procédures sont longues, coûteuses et malheureusement incertaines comme toute procédure menée devant des juges, d'autant qu'elles le sont dans des juridictions étrangères au sein desquelles la législation peut différer. Lorsque nous avons gain de cause les dommages et intérêts que nous recevons ne compensent pas les sommes engagées.

Est-ce une obligation légale pour une entité qui souhaite utiliser la marque Monaco de conclure un contrat avec Monaco Brands ?

Un acteur monégasque qui souhaite déposer une marque doit obligatoirement opérer des démarches auprès de la division de la propriété intellectuelle, un service de la direction de l'expansion économique. Il s'agit du registre monégasque de dépôt des marques. Rien en revanche dans les textes de loi n'impose de faire une démarche auprès de Monaco Brands.

Si ce n'est pas une obligation légale, quel est alors l'intérêt pour une société de collaborer avec Monaco Brands ?

La création de Monaco Brands permet de répondre à la volonté de l'État : gérer et valoriser le portefeuille de marques. Valoriser signifie accorder des licences contre des redevances, ce qui donne une valeur à la marque, non seulement économique mais aussi de notoriété. Cela contribue à la renforcer et cela permet aussi de s'opposer encore mieux à l'usage de certains qui veulent se l'accaparer. Selon moi, prendre contact avec Monaco Brands pour un acteur monégasque c'est contribuer à l'effort de Monaco Brands donc des autorités. Tous les acteurs monégasques sont soucieux de l'image du lieu où ils ont implanté le siège de leur entreprise et donc bénéficient des actions de Monaco Brands. C'est un réflexe que chacun devrait avoir.

Pour les produits utilisant le nom de Monaco depuis très longtemps, avez-vous la possibilité de réclamer encore une redevance ? Ou est-ce trop tard ? Comme en France les biscuits apéritifs Monaco, ou bien le panaché ?

En matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle, la protection tient compte de la chronologie. Le titulaire d'une marque antérieure à celles déposées par l'État en 2010 ne peut voir ses droits contestés sauf quelques rares situations. Malgré cela, il est possible de conclure certains types de contrats pour entériner le passé et encadrer l'avenir. Les deux parties peuvent y trouver un avantage.

Que dire des entités comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'Opéra de Monte-Carlo ou bien Monte-Carlo SBM ? Leur situation est-elle particulière ?

Ces entités comme vous l'indiquez ont une histoire et contribuent à la renommée et au prestige de la Principauté. Elles ne présentent aucun risque sur ces aspects. Je peux vous indiquer que nous sommes en lien avec ces entités afin d'agir, si je peux tenter le terme, de concert.

En quoi est-ce intéressant pour l'État monégasque d'autoriser des produits qui portent le nom de Monaco ? Est-ce un outil de promotion de la destination ?

Comme indiqué, il s'agit avant tout de préserver l'image attachée au nom du pays. Un produit de piètre qualité nuira à l'image et à la réputation de la Principauté. Aussi, il est évident qu'un produit de qualité pourra promouvoir l'image de notre splendide pays. La perception qu'en aura le public pourrait l'inciter à venir à Monaco.

Pour les sociétés qui utilisent la marque Monaco, est-ce un argument marketing permettant réellement de booster la notoriété et le chiffre d'affaires ?

J'en suis d'autant plus convaincu que je vois régulièrement des acteurs géographiquement éloignés de Monaco utiliser ces marques. En revanche, d'autres noms ne semblent pas être aussi prisés. Il est donc évident que les sociétés y trouvent un intérêt. Comme je l'indiquais précédemment, certains contrats portent sur des produits de mode ou de luxe. Des maisons de très grande renommée nous sollicitent, c'est également gage de l'intérêt de ces marques.

Plus globalement, utiliser le nom d'un pays comme une marque, est-ce une pratique courante dans d'autres destinations ?

C'est effectivement assez marginal, mais peut-être aussi parce que peu de pays ressemblent à Monaco, une ville-État avec une renommée internationale. Mais la protection de noms de villes ou de régions que l'on regroupe sous l'appellation de "marques institutionnelles", est une réflexion menée par de nombreux dirigeants à leur échelon respectif. D'ailleurs, certaines villes ont déposé le nom de leur cité.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo