

# Bonnes Feuilles



Compagnie des Conseils  
et Experts Financiers

## Valorisation des marques : Pourquoi ? Comment ?

*par :*



**Vanessa BOUCHARA**  
*Avocate spécialisée en droit  
de la propriété intellectuelle  
et des marques*



**Julien HERENBERG**  
*Expert financier*



**Carole TRONCY**  
*Experte financière*

La question de la valorisation financière des marques se pose de plus en plus fréquemment.

La thématique a fait l'objet d'une matinale en mars 2023, organisée par SFAIR VALUE.

Aussi, la thématique de cette matinale ne cherchait pas tant à exposer la technique financière de valorisation des marques qu'à s'interroger, plus en amont, sur les facteurs justifiant l'existence même d'une valeur de marque.

## 1. Des évaluation financières de marques de plus en plus fréquentes : les principales raisons

D'une part, le besoin d'évaluation d'actifs incorporels comme les marques suit l'évolution de l'économie dans sa globalité vers un monde d'immatériels.

“ *L'évaluation financière d'une marque ne relève pas d'un simple déploiement de méthodologies de calculs* ”

D'autre part, les cas d'évaluation financière des marques se multiplient, dans les grandes entreprises comme dans les petites notamment par :

- la multiplication des transmissions d'entreprises ou de fonds de commerce qui nécessitent de mettre en œuvre une comptabilité d'acquisition et de reconnaître les incorporels acquis comme les marques, le cas échéant ;
- les travaux de purchase price allocation (PPA) lors d'une acquisition de société dans

le cadre de l'établissement des comptes consolidés ;

- certaines petites entreprises devenues plus grandes et ouvrant leur capital, avaient déposé à l'origine la marque au nom personnel du ou des fondateurs. Dans ce cas, un investisseur demandera le transfert de propriété de la marque au nom de la société cible et nécessitera alors une valorisation financière au jour de l'opération ;
- les groupes créateurs de marques, à défaut de pouvoir les comptabiliser à leur bilan, souhaitent les valoriser pour communiquer dessus en marge du bilan ;
- dans le cadre de demande de financements, la marque peut être retenue en garantie financière, d'où la nécessité de la valorisation ;
- les sociétés en redressement judiciaire avec plan de cession sont également amenées à proposer des évaluations de marques (cas récent de Camaïeu dont seule la marque a été cédée avant la liquidation) ;
- les conflits entre associés sont également autant d'occasions de mettre en évidence des problématiques de nom, marques et donc de leur valorisation ;



– enfin, la mise en place de contrats de redevances de marques au sein d'un groupe ou d'un réseau de franchises permet de valoriser indirectement une marque.

L'évaluation financière d'une marque ne relève pas d'un simple déploiement de méthodologies de calculs aussi justes soient-ils sur un plan technique, le diagnostic qualitatif préalable est indispensable et conditionnera la mise en œuvre pratique des techniques financières.

“ *les règles en droit des marques ne sont pas les mêmes sur tous les territoires* ”

## 2. Le diagnostic qualitatif : l'indispensable préalable à l'évaluation d'une marque

Au premier rang des sujets à aborder est le diagnostic juridique stricto sensu, car dans certains cas, les conclusions de ce diagnostic pourraient conduire à ne pas aller plus loin dans la démarche d'évaluation financière ou alors à adapter spécialement la méthode de valorisation à déployer.

### 2.1 Que peut nous apprendre le diagnostic juridique pour notre évaluation financière ?

*a.* En préambule, les règles en droit des marques ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Contrairement aux Etats-Unis, en France, sans dépôt, il n'est point de droit sur l'usage d'une marque. Aussi, il est indispensable de s'assurer que la marque est déposée, il s'agit du premier vecteur de valeur.

L'exemple d'une entreprise en redressement judiciaire avec plan de cession utilisant une marque connue et dont les actifs devaient être valorisés, n'avait jamais déposé la marque. De ce fait la marque n'avait pas de valeur. En sus, le groupe facturait des redevances significatives d'utilisation de la marque en question à ces filiales, facturations qui devenaient alors sans cause et entraînaient un enchaînement de problématiques juridico-fiscalo-financières.

Par ailleurs, une bonne gestion de marque doit également désormais considérer les noms de domaines à y associer.



*b)* Il est également utile de rappeler que la protection d'une marque en France a une durée limitée (10 ans) et que le renouvellement est à anticiper pour éviter la perte de l'antériorité. Etant donné que le droit de marque naît du dépôt, l'absence de renouvellement fait perdre l'ensemble des droits au titulaire sauf s'il dispose d'autres droits tels que droits sur une dénomination sociale ou un nom de domaine.

c) Ensuite, la question de la valeur juridique de la marque est primordiale

### **Une marque doit être disponible à savoir ne pas porter atteinte à des droits antérieurs**

Lorsqu'une marque est déposée, elle peut être enregistrée alors qu'elle porte atteinte à des droits antérieurs. Les offices de marques français et de l'union européenne ne refusent pas une marque si le titulaire de droits antérieurs ne forme pas opposition. Si la marque est exploitée sans que cette

“ *La jurisprudence française et de l'Union Européenne a régulièrement à se prononcer sur le caractère distinctif ou non d'une marque.* ”

recherche n'ait été effectuée, elle reste en risque et cette analyse doit quand même être réalisée au moment de l'évaluation.

En effet, un tiers titulaire de droits antérieurs pourra toujours agir 5 ans après avoir eu connaissance de la marque postérieure, le délai peut donc être long et mettre l'exploitant en risque.

**Une marque doit être distinctive, c'est-à-dire en mesure de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.**

C'est ainsi que le mot « chaussettes » ne saurait être protégeable pour une marque de chaussettes tandis que ce terme pourrait constituer une marque valable pour de la vaissellerie par exemple.

De la même manière TALK TIME pour des logiciels de communication a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif et non protégeable (EUIPO, 20 mars 2023), ou GAME BUSINESS SCHOOL puisque « le public pertinent n'aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l'origine commerciale de la marque en rubrique, mais simplement comme une information à titre générale concernant la spécialisation de ladite école de commerce (EUIPO, 17 mars 2023).

La jurisprudence française et de l'Union Européenne a régulièrement à se prononcer sur le caractère distinctif ou non d'une marque.

Dans certains cas une marque non protégeable à l'origine parce que non distinctive peut le devenir. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire VENTE PRIVEE.COM, que la Cour a considérée comme étant devenue distinctive par l'usage, bien qu'elle eût été descriptive au départ.

Pour autant, il est possible que ce soit l'une des raisons qui a donné lieu à changement de nom de vente-privée.com pour devenir VeePee.

c) Il peut également être souligné qu'un « grand nom » n'est pas nécessairement porteur de grande valeur de marque. La valeur de l'entreprise Vente-privée.com a-t-elle été impactée à la baisse par son changement de nom ? Même question pour la valeur d'entreprise de GDF-Suez devenue Engie. Les changements de marques font également partie d'un projet marketing susceptible de donner une nouvelle dynamique à une entreprise mettant en évidence que, dans certains cas, la marque n'a pas de valeur aussi significative que l'on aurait pu croire. Au paroxysme des noms très connus auxquels une valeur ne serait plus d'actualité, l'exemple de Piña Colada devenu un nom commun alors qu'il s'agissait d'une marque au départ.

Ces différentes situations juridiques à analyser dès l'origine constituent en ce sens le socle fondamental du diagnostic préalable qui influencera le reste du processus d'évaluation financière.

## 2.2 Les autres aspects du diagnostic préalable

“ *désormais, les évaluateurs financiers de marques, comme d'entreprises en général, n'auront pas d'autres choix que d'intégrer à leur diagnostic les critères ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance) qui auront de plus en plus de conséquences sur l'image de marque.* ”

Une fois ce socle juridique abordé et pour autant que les premiers constats ne soient pas de nature à conclure immédiatement à l'absence de valeur de marché d'une marque, le processus se poursuit avec un diagnostic stratégique qui influencera alors le choix des approches et des paramètres d'évaluation financière.

Ce diagnostic stratégique commence tout d'abord par une bonne compréhension du business model et son impact. Il s'agira ensuite par exemple de mener des analyses plus subjectives mais à argumenter autant que faire se peut sur les aspects de visibilité, de notoriété, de réputation, d'image véhiculée, de résilience face à des évènements ayant pu porter atteinte à l'image de marque, de logo, de slogan adossé à la marque ou au logotype dont les associations d'idées peuvent être plus ou moins positives, de positionnement stratégique par rapport à la concurrence ou à l'environnement actuel, d'effort marketing déployé, de qualité de la relation client, etc....

En outre, désormais, les évaluateurs financiers de marques, comme d'entreprises en général, n'auront pas d'autres choix que d'intégrer à leur diagnostic les critères ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance) qui auront de plus en plus de conséquences sur l'image de marque.

L'analyse d'un portefeuille de marque est également utile car par exemple les « familles de marques » ou les « marques ombrelles » auront tendance à être mieux valorisées qu'une marque isolée.

### 3. L'intégration du diagnostic dans le choix des méthodes et des paramètres d'évaluation d'une marque

A défaut de données observables suffisamment exploitables pour en tirer des valeurs de comparaison, les approches d'évaluation de marques les plus régulièrement rencontrées reposent sur les revenus :

*a)* L'approche par les redevances (Royalty reliefs) qui consiste à se mettre dans une position de concédant de la marque dont l'entreprise est propriétaire. Le but étant de déterminer les flux que générerait le propriétaire, en cas de licence de la marque. Il s'agit donc d'une estimation des redevances théoriques qui seraient perçues par le propriétaire de la marque en cas de mise sous licence, et après déduction des dépenses nécessaires à l'entretien de la marque. Cette approche suppose notamment une base d'application d'un taux de redevance de marque (chiffre d'affaires, volumes...), l'identification de dépenses indispensables au maintien des qualités de la marque (dépenses marketing, ...), un taux de redevance adapté qui dépendra de l'ensemble du diagnostic préalable mais également du type de prestations que la redevance est supposée rémunérer, et enfin un taux d'actualisation des flux nets de redevances théoriques.

C'est ainsi qu'un taux de redevance de la marque ne doit comprendre que la mise à disposition de l'utilisation de la marque/logo sans aucun autre



service associé, quand un autre taux de redevance intègre la rémunération de services complémentaires comme la mise à disposition de savoirs-faires, de technologies, de compétences marketing, de formation à la vente des produits etc... ce qui se rencontre notamment dans le cas des franchises. Lorsque l'évaluateur recherchera des taux de redevances comparables, il s'interrogera ainsi non seulement sur ce que les taux comparables rémunèrent mais également si, au cas particulier de la marque à évaluer, une telle référence de taux de redevance ne serait pas de nature à mettre en difficulté l'entité, ce qui n'aurait alors plus de sens économique pour les supposés concédants et concessionnaires.

Enfin le taux d'actualisation reflètera de son côté l'incertitude relative au montant et à l'échéancier des flux de redevance dans le temps. Il ne s'agira pas de compter dans le taux d'actualisation les effets du diagnostic déjà pris dans le taux de redevance.

**b)** L'approche par le différentiel de prix ou surplus de marge qui consiste à

différencier le prix d'un produit similaire en marque blanche ou marque distributeur par rapport au prix du même produit vendu sous la marque à évaluer. Ce surplus de prix se retrouvera implicitement dans la marge brute. Cette approche n'est pas la plus évidente à mettre en œuvre selon le niveau d'information disponible mais le diagnostic juridique peut conduire à préférer cette approche. En effet, par exemple dans le cas de domaines viticoles, la marque domaniale n'est en principe pas séparable du foncier de l'exploitation rendant inopérante l'approche par les redevances qui suppose une mise en concession de la marque. L'application de cette approche est également utile dans le domaine de la grande distribution.

En conclusion, à l'instar de toute évaluation d'entreprise, il est inutile de se lancer dans des travaux de calculs d'évaluation financière sans réaliser de diagnostic qualitatif préalable, notamment lorsque le diagnostic juridique peut mettre en évidence une impossibilité de valorisation de marque ou à tout le moins cette analyse peut temporiser de manière assez importante la valeur de la marque.

*[Retrouvez toutes les Bonnes Feuilles publiées](#)*

