

La construction d'une stratégie de protection par la marque¹

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le dépôt de marques comme ressource-clé, une question de stratégie d'entreprise sur les marchés visés

POURQUOI UNE STRATEGIE DE PROTECTION ?

L'entreprise a besoin de développer et/ou de maintenir ses marchés existants ou encore d'en pénétrer de nouveaux. L'entreprise peut utiliser la marque pour y arriver en se distinguant de la concurrence tout en se protégeant.

Pour ce faire, le dépôt ou l'enregistrement de demandes de marques doit s'inscrire dans une démarche stratégique qui se calque au Business plan de l'entreprise, et en particulier sa politique marketing, si elle souhaite :

- **Se faire connaître et être d'emblée reconnue** de ses clients, de ses partenaires ou encore de ses sous-traitants
- **Eviter de devoir revoir son branding ou encore sa campagne de packaging** sur un produit ou service suite à un refus d'enregistrement de l'Office (à cause notamment d'une opposition d'un concurrent ou d'une demande de nullité pour contrefaçon)
- **De commercialiser ses produits et services** tout en réduisant, autant que possible, les risques de contrefaçon ou d'en être accusée.

COMMENT ENVISAGER CETTE STRATEGIE ?

Pour le développement de cette stratégie de dépôts de marques, l'entreprise doit d'abord savoir de quelle manière elle souhaite, non seulement, se distinguer de la concurrence mais également construire et/ou entretenir sa relation avec le bénéficiaire final.

Il est indiqué de procéder à l'enregistrement de la marque ou des marques, dans le cas de la constitution d'un portefeuille d'actifs, en considérant préalablement les 3 approches suivantes :

- **La « corporate »**, comme support au « branding » de l'entreprise
- **La « produit »**, comme support au marketing et packaging de l'entreprise
- **La « mixte »**, qui combine les deux, chacune des approches portant sur des « activités clés » à la fois distinctes et complémentaires

Cela suppose de savoir quels sont les signes distinctifs, principalement le nom et/ou le logo, voire le slogan, que l'entreprise souhaite véhiculer en tant qu'image de marque liée à l'identité de l'entreprise prise dans sa globalité, autrement dit « corporate », ou en tant qu'image de marque liée exclusivement à un produit, à une technologie ou encore à un service » en particulier.

⚠ Pour une politique d'enregistrements cohérente, la distinction entre la marque « corporate » et la marque « produit » doit également prendre en compte les éléments suivants :

- **La dénomination sociale**, qui désigne le nom de l'entreprise²
- **Le nom commercial**, qui désigne le nom utilisé par l'entreprise dans sa relation aux clients
- **Le nom de domaine**, qui désigne l'adresse du site internet de l'entreprise.

1. L'IMAGE DE MARQUE « CORPORATE »

1.1. La marque corporate au démarrage d'une activité

Au début d'un projet d'entreprise ou lors de la création d'une start-up, l'entrepreneur fait généralement le choix d'axer davantage sa stratégie d'enregistrements de marque sur la valorisation de son « image de marque ». Dans ce cas, le nom de l'entreprise sera souvent identique à la marque déposée pour son produit, sa technologie ou encore son service phare.

¹ Cette fiche doit aider l'entrepreneur à échafauder sa politique d'enregistrements de marques en ayant préalablement pris le soin de définir sa stratégie de propriété Intellectuelle (PI) et ses objectifs de PI prioritaires.

² C'est ce qui définit l'entreprise juridiquement et administrativement.

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

- ⚠ Cette option présente une certaine limite en cas de diversification des activités** car la gamme de services ou de produits qui en découlera, suppose d'éventuels enregistrements supplémentaires et donc, au final, un risque :
- **De prédominance** en termes de notoriété d'une marque produit, associée à la marque corporate et à son branding, au détriment des autres. La marque produit « aspirin », soutenue par l'enregistrement d'un signe verbal, c'est-à-dire le nom, devenu générique dans plusieurs pays, porte pratiquement à lui seul la notoriété de la société « Bayer » aux yeux du consommateur³
 - **D'incohérence** dans l'identité et l'univers définis par le branding de la société suite à une association inappropriée à une marque produit. Le cas de « BIC » est assez explicite : devenu un nom commun, l'univers du groupe « BIC » et de ses produits, tels que le briquet, ont une connotation plutôt « populaire » et « grand public » de sorte que la diversification de la marque dans le monde du parfum de luxe s'est soldée par un échec commercial.

1.2. La marque corporate dans une relation B to B

Dans le cas d'une relation B to B, il est impératif que l'entreprise se dote d'une stratégie de protection, et *in fine*, de valorisation de la marque corporate qui sera utilisée comme un **instrument de communication au service de la notoriété**. Le but poursuivi est de **distinguer l'entreprise sur un marché hautement concurrentiel, souvent de « niche »**, sans avoir la possibilité ou le souhait de le faire au moyen du prix (réduction des marges bénéficiaires).

C'est le cas notamment des entreprises à haut potentiel technologique dont les activités sont centrées sur la R&D et l'offre de services de pointe et « sur mesure ». Les résultats, qui seront commercialisés, notamment grâce à l'obtention d'un brevet, contribueront à présenter l'entreprise comme une « société innovante » ou un « référent dans son domaine ». En termes de positionnement, la marque corporate est associée à la renommée des activités de recherche, à celles de ses inventeurs dont les noms peuvent, d'ailleurs, être consultés dans des publications scientifiques ou brevets.

2. L'IMAGE DE MARQUE « PRODUIT »

2.1. La marque produit dans une diversification d'activités

Dans le cas d'une diversification d'entreprise au travers du développement d'autres produits, technologies ou services phares, il devient capital d'orienter davantage la stratégie d'enregistrements vers la valorisation de « l'image de marque produit » de manière à se démarquer progressivement du nom de la société, que ce dernier soit enregistré ou non en tant que marque.

Ce choix stratégique permet de préserver la notoriété de l'entreprise indépendamment de la caducité ou de la dépréciation d'un de ses produits, technologies ou services. Mieux encore, elle permet d'éviter « la contagion » de la caducité ou de la dépréciation sur l'ensemble de la gamme de produits, technologies ou services de l'entreprise suite à la dominance d'une marque « ombrelle »⁴.

Même si cette stratégie présente certaines limites évoquées précédemment, à terme, elle incite l'entreprise à intégrer des notions telles que « l'anticipation » et « la gestion de risque » dans la politique d'enregistrements face à l'obsolescence de plus en plus rapide des technologies et à la disparition des produits ou services associés, susceptibles d'entacher sérieusement l'image de marque de l'entreprise. A ce propos, le cas de « Kodak » est assez éloquent. En effet, sa réputation s'est détériorée suite à un manque d'anticipation technologique et à la perte d'un procès qui l'a opposée à Polaroid pour une question de brevet contrefait⁵. Dans un autre registre, au cœur de la Lorraine belge, l'usine de production FERRERO a également dû gérer une situation de crise affectant son image de marque suite au scandale alimentaire sur son produit phare, « Kinder ».

A propos de gestion de risque, un autre avantage du développement d'une stratégie axée sur la marque produit est de réduire la probabilité d'être copié. En effet, il est plus difficile d'imiter des produits, des technologies ou des services devenus des « standards » bénéficiant de l'enregistrement de « signes forts » (nom, logo, slogan) pour les désigner. Dans ce cas, l'entreprise sera la seule à pouvoir utiliser ces désignations, et ce, même après l'expiration du ou des actifs de propriété intellectuelle (PI) portant sur le produit, la technologie ou les services. La marque « LEGO » est certainement un exemple d'actualité dont l'univers des « briquettes colorées en plastique » a subsisté et a largement supplanté l'expiration du brevet.

³ Bien que devenu générique dans certains pays, le mot « aspirine » écrit avec un « A » majuscule reste une marque verbale enregistrée de l'Union européenne pour la classe 31 dont les informations détaillées se trouvent au lien suivant du site de l'Office européen de la PI (EUIPO) : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000407866>

⁴ La marque « ombrelle » est une marque unique qui désigne plusieurs services ou produits appartenant à des catégories et des marchés différents, mais commercialisés sous un seul et même nom.

⁵ En 1975, Kodak lance une nouvelle ligne d'appareils photo à développement instantané et des pellicules sans prendre garde à l'ensemble de brevets accumulés par Polaroid portant sur la même technologie, alors petite société concurrente. Polaroid tente une action en contrefaçon de brevet qu'elle remporte au terme des 14 années d'une bataille judiciaire. Un coup dur pour Kodak !

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

2.2. La marque produit dans une relation de B to C

Dans le cas d'une relation B to C, il est recommandé de se doter d'une stratégie de marque produit comme un outil marketing au service du consommateur direct. **L'objectif est d'associer la marque ou la gamme de marques enregistrées au prix du produit à commercialiser, s'il est possible de réduire les marges bénéficiaires, ou au service, souvent mis en ligne, d'où l'importance du choix du nom de domaine associé à celui de la marque.**

La stratégie de la marque « ombrelle » est particulièrement indiquée dans ce genre de relation aux clients, surtout dans le secteur alimentaire. Lorsqu'une marque est connue dans l'esprit des consommateurs, la marque « ombrelle » permet à chaque produit vendu sous cette marque de profiter de sa notoriété. Cela permet d'élargir son influence sur le marché et de fidéliser ses clients. En effet, les consommateurs ont plutôt tendance à se tourner vers des produits ou services dont la marque leur inspire confiance, notamment, parce que la qualité a été reconnue sur un autre produit.

Toutefois, en cas de déception ou de crise, la marque « ombrelle » peut avoir l'effet inverse et contribuer à l'altération rapide de l'image de marque. Le cas déjà évoqué du produit phare « Kinder » de Ferrero est un des nombreux exemples de crises sanitaires de la grande distribution qui lui est fortement nuisible. Aussi, la stratégie de commercialiser chaque produit ou service sous une marque enregistrée différente peut également être indiquée avec, néanmoins, la réserve qu'imposent le coût et les moyens de surveillance liés au nombre des enregistrements.

Toujours dans cette relation directe au consommateur final, les zones d'activités territoriales de l'entreprise sont aussi importantes à définir dans la stratégie d'enregistrements que les domaines de commercialisation des produits et services. En effet, tenir compte des spécificités culturelles et linguistiques des marchés visés permet d'augmenter les chances de succès commercial et, par ailleurs, d'éviter des traductions inappropriées. A titre indicatif, « Procter&Gamble » a fait le choix d'enregistrer une marque différente pour le produit « Monsieur Propre » suivant les spécificités du pays où elle s'est implantée : « Mr. Clean » aux USA, « Don Limpio » en Espagne, « Maestro Limpio » au Mexique, « Mastro Lindo » en Italie, ...



Adaptation de la marque « Mr Propre » suivant les zones d'activités territoriales

⚠ En PI, rien n'est jamais définitif, ni figé : quelle que soit l'option prise, le dépôt ou non d'une demande de marque est un choix d'entreprise à un moment donné « T » qui doit être revu de manière concomitante avec le Business plan.

COMMENT EXPLOITER AU MIEUX CETTE STRATÉGIE ?

Primordiale pour se positionner sur les marchés visés, la stratégie de dépôts de marques est plus complexe qu'il n'y paraît car tous les paramètres du Business Plan ou du BMC de l'entreprise nécessitent d'être préalablement et clairement définis, si possible, sur une période minimale de 10 ans, correspondant à la durée de protection d'un enregistrement.

Un retour sur investissement suite à sa mise en œuvre sera d'autant plus garanti si elle est :

- Intégrée dans le branding de l'entreprise et dans sa politique marketing
- En phase avec les actions de communication de l'entreprise.

Une fois la stratégie d'enregistrements ou de dépôts définie, l'entreprise sera en mesure de prévoir :

- Le nombre de dépôts, et pour chacun d'entre eux,
 - Les signes distinctifs associés
 - Les classes de produits et services associés
 - Les territoires concernés
- Le budget à consacrer pour la protection du produit, de la technologie ou du service par les marques. En effet, l'entreprise ne doit pas perdre de vue qu'une ou plusieurs demandes de dépôts suppose(nt) des coûts liés notamment aux paiements des taxes d'enregistrement et de renouvellement ainsi que des frais liés à la gestion d'une éventuelle opposition, d'où l'importance de vérifier dès le départ la disponibilité des marques envisagées sur les marchés visés afin d'éviter :
 - Les dépôts de marques inappropriés ou inutiles pour des raisons de marketing par exemple.
 - Les oppositions éventuelles ou demande de cessation.



FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

⚠ Pour un budget limité, il est recommandé de donner un ordre de priorité dans les enregistrements en commençant par les marchés où les perspectives de commercialisation sont réelles⁶ et pour lesquels il est possible d'apporter des preuves d'un usage sérieux de la marque⁷.

- **Les opportunités d'une franchise de marque⁸ avec un réseau de partenaires clés**, auprès desquels l'entreprise a acquis un capital confiance et tissé des liens cordiaux, ce qui participe à la valorisation de la marque ou de son portefeuille en termes de notoriété et de retour financier
- **Un usage complémentaire entre la stratégie de dépôts de marque avec celles des autres droits de PI** tels que le brevet et/ou le dessin & modèle, mais également avec le droit d'auteur, devenus ainsi des « ressources clés valorisables » du plan d'affaires de l'entreprise.

Sources et liens utiles

Généralités sur la PI :

- Site du SPF Economie : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle>
- Site de Sowalfin Innovation : www.sowalfin.be/pratiquer-la-propriete-intellectuelle
- Site de l'European IP helpdesk de la Commission européenne : https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
- Site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : www.wipo.int/about-ip/fr/

Généralités sur la marque :

- Au niveau national, SPF Economie⁹ : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/marque>
- Au niveau Benelux, site de l'Office Benelux de la PI (OBPI) : www.boip.int/fr/entrepreneurs/marques
- Au niveau européen, site de l'Office européen de la PI (EUIPO) : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-marks>
- Au niveau mondial, site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : www.wipo.int/trademarks/fr

Business Model Canvas (BMC) :

- Site de Strategyzer : <https://www.strategyzer.com/canvas>
- Site de Sowalfin innovation où est téléchargeable un BMC appliqué à la Propriété Intellectuelle : <https://www.sowalfin.be/le-business-model-canvas-applique-a-la-propriete-intellectuelle>

Infos

Contact

L'Helpdesk PI de la BU Accompagnement et Sensibilisation de Wallonie Entreprendre a pour objectif de sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la propriété intellectuelle (PI). Il propose des informations et des conseils via des rendez-vous personnalisés et confidentiels.

Wallonie Entreprendre : www.wallonie-entreprendre.be/fr/accompagnement/la-propriete-intellectuelle

Contact : innovation@wallonie-entreprendre.be

Avis de non responsabilité

Cette fiche d'information est fournie à titre indicatif par la SA Wallonie Entreprendre. Celle-ci ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des éventuelles imprécisions ou erreurs, ou être engagée par les renseignements fournis.

Conditions d'utilisation

L'ensemble des informations reprises dans cette fiche est et reste la propriété exclusive de la SA Wallonie Entreprendre. Les textes font l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.

⁶ Les études de marché et les tests consommateurs doivent confirmer lesdites perspectives.

⁷ L'usage de preuves doit être effective au minimum une fois par an sur les territoires enregistrés via :

- Des documents comptables : facture, bon de livraison, confirmation de commande, etc.
- Des supports de communication : réseau social, leaflet, catalogue publicitaire, etc.
- Des événements sous la forme de sponsor, spot radio ou TV, etc.

⁸ Un guide de 2019 consultable en ligne ou téléchargeable sur la gestion des questions de PI en matière de franchise de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : <https://tind.wipo.int/record/40590>

⁹ Il est à noter qu'il n'existe pas de marque belge de sorte qu'il faut directement procéder à un enregistrement Benelux ou européen.

Avec la participation de l'Europe
et du réseau Entreprise Europe Network (EEN)