

MARQUES ET COMMERCIALISATION: FAIRE LA SYNERGIE

Cet article a été écrit par James A. Dimitrijevs, président du groupe de propriété intellectuelle au cabinet de droit des affaires McDonald Hopkins, en Ohio, aux États-Unis d'Amérique, et Annette Schaffer, spécialiste des marques au service juridique de la société Pfizer Inc., aux États-Unis d'Amérique. Il est paru initialement dans le bulletin de l'INTA du 15 avril 2006.

Si les avocats et les commerciaux n'ont pas la même conception du développement et de l'exploitation des marques, c'est pourtant la synergie des deux qui garantit les meilleurs résultats sur le marché.

Deux métiers aux objectifs différents

Dès la faculté de droit, on évalue l'intuition des futurs avocats, leur aptitude à "flairer" à l'avance les problèmes que risquent d'entraîner les actes ou même les intentions de leurs clients. Plus tard, cette faculté constituera un gage du talent juridique de l'avocat, de la qualité de sa formation et de l'étendue de son expérience. Un client sera toujours extrêmement satisfait si son avocat sait repérer les problèmes, et encore plus s'il sait proposer des solutions pour les surmonter ou en réduire les effets.

Les commerciaux, en revanche, ont des préoccupations complètement différentes. Leur travail consiste à aider les consommateurs à comprendre les avantages d'un produit. Ils sont en première ligne face à la concurrence, chargés d'assurer le succès du produit – même si, quelquefois, celui-ci n'est pas particulièrement bon. David Ogilvy, le publicitaire américain, a dit un jour :

"Il a fallu deux ans à plus de 100 chercheurs pour découvrir comment faire ce produit. On m'a donné 30 jours pour lui inventer une personnalité et organiser son lancement. Si je fais bien mon travail, j'aurai autant contribué au succès de ce produit que les 100 chercheurs".

Lorsqu'un commercial prend un produit en main, il arrive que plusieurs dirigeants et ingénieurs de sa société soient déjà fermement convaincus du succès de ce dernier. Le commercial se trouve donc soumis à un niveau de stress élevé, puisque c'est désormais à lui qu'il revient de réaliser ce succès par sa créativité. Lorsque l'avocat ou le conseil en marques entre en scène, beaucoup plus tard, il est possible que ce commercial ait déjà évalué et rejeté un certain nombre de marques ou qu'il ait eu à défendre celle qu'il avait retenue parce qu'elle a été critiquée. Il est donc possible, dans ces conditions, qu'il ne se montre pas très réceptif lorsque l'avocat, après avoir procédé à une recherche, lui exposera que la marque de son choix présente des risques.

Où se situent les risques de tension entre commerciaux et juristes?

Selon Amy Cohen Heller, conseiller principal en marques de la société *JohnsonDiversey Inc.*, les deux grandes pommes de discorde entre les commerciaux et les avocats en matière de marques sont les **échéanciers** et les **objectifs**.

Mark Gale, directeur de l'exploitation et de la création de l'agence de publicité *Charleston/Orwig*, conseille aux commerciaux de ne pas sous-estimer les coûts et les perturbations auxquels ils s'exposent en ne prenant pas le temps d'évaluer correctement une future marque. Pourtant, les avocats et conseils en marques se plaignent de ce qu'on ne leur donne pas assez de temps pour vérifier la solidité et la disponibilité des nouvelles marques. Comme l'explique Erick Estrada, directeur de produit chez *Pfizer Inc.*, une fois qu'un produit est au point, tout retard dans son lancement peut représenter une occasion manquée et entraîner une perte financière pour la société. Autrement dit, si on veut assurer le succès du lancement, il faut prendre le temps de travailler sur la marque.

Selon un spécialiste des marques, juriste interne dans une grande société de produits de consommation, les commerciaux préfèrent les **marques descriptives**, parce qu'elles sont plus faciles à commercialiser, tandis que les avocats ont plutôt tendance à recommander des **marques sans équivalent**, et donc susceptibles de protection. Sondra Schol, conseil interne en matière de marques à la division des produits de rasage *Schick* de la société *Eveready Battery Company Inc.*, reconnaît que dans certains cas, par exemple lorsque le budget de commercialisation ou la durée de vie prévue du produit sont limités, une marque descriptive ou élogieuse est préférable à une marque suggestive, arbitraire ou de fantaisie, car elle évoquera plus rapidement les avantages du produit dans l'esprit du consommateur. Madame Schol fait toutefois remarquer que cette stratégie comporte un risque. En effet, si le produit en question, qui devait être éphémère, a du succès sur le marché, il risque d'acquiescer un caractère permanent. Or, les produits permanents attirent les concurrents, et même les imitateurs, si bien que la société titulaire s'apercevra qu'en choisissant d'ap-
pro-

L'avocat doit être convié le plus tôt possible à des séances de réflexion avec l'équipe chargée de la commercialisation, car il pourra ainsi effectuer ses recherches préliminaires avant que l'équipe ne s'attache trop à une marque ou à une autre.

ser sur son produit une marque faible, elle s'est ôtée la possibilité d'empêcher les tiers d'utiliser une marque semblable à la sienne sur des produits semblables au sien.

Le conseil interne en matière de marques d'un grand constructeur automobile explique que le juriste doit déterminer l'**incidence à long terme** sur la marque de la campagne de commercialisation. Il admet toutefois qu'il peut arriver au commercial, soucieux de satisfaire les espoirs de succès immédiat de sa société, de ne pas accorder à cet aspect toute l'attention voulue. Un commercial imaginatif pourrait, par exemple, décider de dénaturer une marque figurative forte représentant un personnage, en dessinant ce dernier d'une manière atypique. Le message ainsi envoyé au consommateur serait certes efficace à court terme, mais aussi contraire au principe selon lequel le maintien d'une marque est assuré par la cohérence de l'utilisation qui en est faite.

Une gestion conjointe de la marque

Richard Biribauer, conseiller principal en marques de la société *Johnson & Johnson*, estime que les entreprises devraient gérer leurs marques comme on gère un compte d'épargne. On peut en effet retirer de temps à autre de l'argent d'un tel compte, mais le but recherché est de faire grossir le capital. De la même manière, une marque se développe si elle est utilisée d'une manière conforme à l'image que l'on entend lui donner. Aux entreprises qui s'interrogent sur l'opportunité d'utiliser une marque existante pour un nouveau produit, M. Biribauer recommande de demander à leur conseil en marques et à leur responsable commercial de se pencher ensemble sur la question suivante: "L'utilisation de cette marque sera-t-elle plus utile pour le projet que pour la marque?"

Selon M. Biribauer, les conseils en matière de marques doivent comprendre que le client est parfois prêt à accepter un risque supplémentaire s'il peut en résulter une augmentation de son chiffre d'affaires. Si le commercial tient absolument à identifier son produit à l'aide d'une marque descriptive afin de permettre au consommateur de mieux comprendre le produit, le juriste doit lui suggérer de tronquer cette marque ou d'y ajouter un autre élément quelconque afin de la rendre suffisamment distinctive. Richard Friedman, le conseiller principal en marques de la société *Pfizer Inc.*, recommande aux juristes d'éduquer les commerciaux qui décident de prendre le risque

d'adopter un terme descriptif, en leur expliquant comment utiliser ce dernier en tant que marque (à savoir comme adjectif identifiant ou modifiant la désignation générique du produit). M. Friedman estime que la marque de "timbres solubles pour l'hygiène buccale" **POCKETPAKS** de Pfizer constitue un excellent exemple du résultat que peut produire la collaboration entre avocats et commerciaux dans la recherche d'une marque à la fois efficace et susceptible de protection.

Selon le conseiller juridique principal d'une grande entreprise de presse, l'équipe commerciale doit convier le plus tôt possible le conseil en marques à des séances de réflexion, afin que les recherches préliminaires puissent être effectuées avant que l'équipe n'ait eu le temps de s'attacher à une marque ou à une autre. M. Biribauer est du même avis, et ajoute que "l'avocat peut aider très tôt à la conception de la marque, de la présentation commerciale et de la publicité", et éviter ainsi des difficultés ultérieures avec un examinateur ou un autre titulaire de marque. Madame Heller, qui est elle aussi favorable à une participation précoce du conseil en matière de marques, estime que ce dernier est en mesure, après avoir travaillé avec tous les services d'une entreprise, de porter un jugement sur sa tolérance au risque et la manière dont elle définit et utilise ses marques. M. Estrada, pour sa part, élabore les protocoles et les échéanciers en collaboration avec le service des marques, afin d'éviter les conflits d'objectifs.

En fin de compte, c'est la combinaison des apports des juristes et des commerciaux qui, malgré des approches différentes, permet d'alimenter le développement des marques tandis que les produits connaissent des succès plus fugaces. Comme l'a expliqué Mark Twain: "La synergie, c'est ce que l'on obtient en prime quand les choses fonctionnent en harmonie".



La marque de timbres solubles pour l'hygiène buccale PocketPaks a été élaborée conjointement par les avocats et les commerciaux de la société Pfizer.