

Titre 1: L'influence du droit dans la phase préparatoire des stratégies marketing (phase amont)

Dans une démarche marketing stratégique, la phase amont constitue essentiellement une phase d'analyse. Elle correspond à un véritable diagnostic à la fois interne et externe qui permet de comprendre les différents contextes dans lesquels se trouve l'entreprise et ainsi de déterminer les objectifs et la stratégie à suivre. Ces dernières années, l'environnement macro-économique a connu d'importantes mutations (**chapitre 1**) comme une concurrence accrue qui s'étend sur tous les marchés dans une dynamique de mondialisation avec des crises financières, climatiques, des pertes de confiance et des révolutions technologiques..., autant d'éléments qui ont conduit les entreprises à modifier leur fonctionnement. De même, l'ère du numérique a transformé la relation producteur-consommateur. Elle devient plus ouverte, moins hiérarchique et verticale mais plus multidimensionnelle. L'entreprise fait partie d'un réseau de partenaires au sein duquel le consommateur devient proactif. Ainsi le marketing change ses règles de fonctionnement et entame une relation plus « personnelle » avec son client (Kotler *et al.* 2012). Dans cette nouvelle « jungle » hyperconcurrentielle, l'entreprise doit conserver sa place, ses actifs spécifiques comme ses marques. Celles-ci deviennent un signe caractéristique de l'entreprise qui lui permet de former, rallier et conserver sa communauté de clients. La collaboration marketing – juridique devient primordiale (**chapitre 2**). Lors de cette phase décisive, elle intervient en amont de façon à accompagner le *manager* dans son analyse de l'environnement.

Chapitre 1 Les mutations environnementales à l'origine du renforcement de la collaboration entre le département marketing et le département juridique

Aujourd'hui, les entreprises se trouvent dans un contexte instable et en perpétuelle mutation. Un marché de plus en plus concurrentiel (1.1) avec une forte dynamique des acteurs qui se concentrent pour être plus forts, plus puissants et garder leur avantage concurrentiel. Un marché mondialisé (1.2) qui implique une libre circulation de l'information et oblige les entreprises à prendre des positions internationales. Sans oublier l'émergence d'Internet qui modifie les relations producteurs-consommateurs (1.3). Aussi, d'après l'interview de Didier Barbé, Vice-président marketing, communication et relations extérieures IBM France¹, « Le directeur marketing doit être un expert des données, c'est fondamental. » En effet, le grand défi des directeurs marketing est de connaître, comprendre, trier et enfin analyser toutes les données qui inondent leur environnement. Avec la digitalisation de l'information, la multiplication des réseaux sociaux, etc., le marketing doit faire face à une explosion des données structurées ou non. Il doit pouvoir comprendre les grandes mutations afin de préparer sa stratégie en limitant les risques. Le *marketeur* doit développer de nouvelles compétences (1.4).

1.1. Une hyperconcurrence: vers des mutations de marchés

Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent en réseaux de partenaires. Afin de conserver leur place, elles doivent accélérer leur vitesse de croissance et multiplier leurs innovations. Au-delà d'une adaptation, il faut être capable d'anticiper ces grands changements pour faire toujours partie de la course. On assiste alors à de véritables mutations de marchés et de métiers. C'est le cas par exemple des pharmacies. En France, ce métier a connu un profond changement d'activité en se diversifiant dans le domaine paramédical ou

1. Le Figaro.fr, par Enguérand Renault, Mis à jour le 25/10/2011 à 14:17, publié le 25/10/2011 à 14:16. L'interview fait suite à une étude « IBM Global CMO Study 2011 », portant sur la problématique du « directeur marketing au cœur de la performance d'entreprises. 1 700 directeurs marketing interrogés à travers le monde ».

encore les cosmétiques. Un environnement qui voit apparaître d'autres règles législatives. Et avec la concurrence des grandes surfaces et des magasins spécialisés, le pharmacien doit réinventer son offre. Il va ainsi s'associer à un kinésithérapeute afin de proposer un nouveau service à son client ou créer un « salon d'esthétique » au sein de sa pharmacie. Dans ce cadre-là, il est nécessaire d'analyser les implications juridiques et de les anticiper afin de ne pas s'exposer à une fermeture, voire une sanction. En effet, dans les professions dites réglementées (pharmacie, médecine, avocature...), il est nécessaire de vérifier ce que les règles déontologiques tolèrent ou interdisent.

C'est aussi le cas du marché du luxe. En effet, depuis les années 1980-1990, ce marché s'est largement démocratisé et le nombre de marques de luxe ou « premium » s'est développé (Silverstein and Fiske, 2003). Le comportement du consommateur a changé et la production de produits de qualité à moindre coût est apparue (Truong *et al*, 2008). Les marques de luxe sont devenues plus accessibles par une stratégie de diversification vers un type de produits plus accessibles comme les accessoires ou les fragrances. Dans un même temps, les marques de « *mass market* ou *premium* » ont développé des stratégies « *upscale* », c'est-à-dire qui ciblent un marché plus haut de gamme. Elles ont utilisé les codes du luxe pour se différencier, comme H&M ou Zara. Ainsi, les marques de luxe ont cherché à se différencier et se sont tournées vers d'autres types de stratégies axées sur des collaborations avec des artistes, des *retailers* ou sur des opérations culturelles. La connaissance des réglementations en place devient inévitable comme l'exemple ci-après l'illustre.

Cas n° 1. Création d'une « collection capsule »

L'exemple d'une collaboration dans l'univers de la mode

Dans le milieu de la mode, une collection capsule définit une ligne de vêtements ou de produits (accessoires) composée de modèles exclusifs. Ceux-ci sont proposés pendant une période donnée assez courte (quelques jours à quelques semaines). En termes de création, cette stratégie de développement est particulièrement intéressante puisqu'elle permet à la marque de s'associer à des *designers* ou des créateurs spécifiques afin d'optimiser la créativité. Une responsable de collection nous explique que le développement d'une « collection capsule » avec un *designer* spécifique pour l'année suivante implique impérativement une collaboration étroite avec le service juridique. En effet, en amont du développement, il faut fixer les termes du contrat avec le *designer*,

ce qui impacte directement la façon de gérer la production. Par exemple, si le collaborateur souhaite qu'une partie des gains de la vente soit reversée à une association humanitaire, le contrat doit le spécifier. Ce type d'opération étant éphémère, il est important que les services marketing et juridiques travaillent ensemble vite et bien. La mode n'attend pas !

Si l'hyperconcurrence amène les entreprises à multiplier le lancement de produits/services et à chercher à se démarquer pour garder leur pouvoir de compétition, elles doivent aussi conserver leur part de marché globale et s'assurer d'une présence internationale.

1.2. La mondialisation: sécuriser un positionnement à l'international

Si la dynamique concurrentielle représente une menace pour la pérennité de l'entreprise, la globalisation des marchés peut aussi fragiliser sa position concurrentielle. D'un point de vue plus positif, elle représente aussi un facteur non négligeable dans l'évolution du marketing.

1.2.1. La mondialisation: les effets sur la collaboration marketeur - juriste

La mondialisation permet la libre circulation de l'information à travers le monde et oblige les *marketeurs* à envisager leurs marques et leurs produits comme des éléments universels. En même temps, la mondialisation pousse les pays vers le nationalisme. Les pays vont défendre leur marché et leur culture. Le marketing se retrouve donc dans une situation complexe où son produit doit être à la fois mondial et correspondre aux cultures différentes. Comme nous l'avons précisé, il est impératif de connaître et comprendre les différentes réglementations étrangères avant d'investir un marché afin d'estimer les risques ou les opportunités. La collaboration *marketeur*-juriste est là encore primordiale. L'exemple de la nouvelle réglementation en Chine sur les produits de luxe illustre bien ce phénomène. Le luxe est mondial et la Chine représente un pays « émergent », relais de croissance pour les marques de luxe. Les entreprises s'interrogent donc sur la manière d'investir ce marché. Avec l'aide du service juridique, les managers vont donc, en amont, construire une stratégie afin d'assurer leur croissance. Malheureusement, en octobre 2012,

on apprend que le gouvernement chinois interdit aux ministres de recevoir des cadeaux de produits luxueux¹. En effet, avec le nouveau président Xi Jinping, une politique anticorruption s'installe dans le pays. Il est interdit de recevoir des cadeaux de luxe et les membres du gouvernement sont priés de diminuer leur frais, notamment de réception. Une campagne « *anti-bling-bling* » apparaît. Cette réglementation a un impact sur les ventes de marques de joaillerie, en particulier sur les montres et les grands groupes de luxe européens voient leurs chiffres d'affaires se tasser. La croissance habituelle a cessé.

1.2.2. La mondialisation : impact lors de la création d'une entreprise

Lorsqu'un entrepreneur crée sa société, il élabore son business plan dans lequel il anticipe ses actions futures et plus particulièrement la stratégie de distribution qu'il souhaite mener. Il doit, dès le départ, s'interroger sur les conditions d'implantation sur ses pays cibles. Il est notamment indispensable d'analyser, d'une part, la situation de son secteur d'activité à l'international (les réglementations, la concurrence, les barrières à l'entrée), et, d'autre part, de s'assurer que l'on peut déposer sa marque.

Une organisation doit effectivement s'interroger sur le rayonnement géographique de sa marque, de son brevet ou de ses dessins/modèles et se poser les bonnes questions. Faut-il déposer une marque/brevet/dessin/modèle uniquement en France pour commencer ? Ou bien, est-il préférable de déposer dès le commencement une marque/brevet/dessin/modèle communautaire, voire à l'international ? Nous synthétisons ci-après les réponses à ces questions.

Déposer un brevet national ou international ?

En matière de brevet, tout d'abord, le choix dépend des marchés que l'organisation souhaite investir. Une protection nationale d'un brevet, par exemple en France, ne le protège que sur l'Hexagone. Si, après réflexion, l'organisation souhaite protéger son brevet en dehors des frontières françaises, la convention d'Union de Paris (CUP de 1883, intégrée désormais dans les accords ADPIC, 1994) contient des dispositions permettant d'étendre le brevet à l'étranger. Des traités internationaux ont également vu le jour afin de faciliter l'enregistrement international des brevets. Parmi eux : le traité de coopération en matière de brevet (Patent Cooperation Treaty) signé à Washington en 1970 et la convention de Munich signée en 1973. Cette

1. Challenges « Les touristes chinois boudent les grands magasins parisiens » Thiébault Dromard. Publié le 13-11-2013 à 17h54.

dernière permet d'aboutir à la délivrance d'un brevet supranational européen par l'Office Européen des Brevets (OEB).

Au sein de l'Union européenne, même s'il n'existe pas encore de texte expressément dédié aux brevets, on mentionnera deux directives: celle n° 87/54 du 16/12/1986 consacrée aux puces électroniques et celle n° 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, toutes deux sont transposées en droit français. Deux règlements ont également été adoptés (n° 257/2012 et n° 1260/2012) le 17/12/2012 consacrant un *brevet européen à effet unitaire*. Ces règlements sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2014. Ils devraient offrir une simplification des démarches de protection. Ils permettront ainsi de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment les PME dans une économie mondialisée (source INPI). Ce brevet est demandé auprès de l'OEB.

En pratique, les innovations brevetées sont destinées à être exportées, il est donc nécessaire qu'elles soient protégées dans les pays ciblés. Pour définir le périmètre géographique du brevet, l'organisation doit prendre en compte différents facteurs comme l'étendue de ses marchés à l'étranger, les perspectives de développement européen et international envisagées pour le produit breveté à moyen et long terme. Une analyse des coûts et des avantages/inconvénients doit être menée avant de décider de breveter une innovation: le potentiel de l'invention, l'hypothèse de concéder des licences sur l'innovation brevetée, la durée de la protection... Mais il est préférable de breveter une innovation au niveau international que si elle a un fort potentiel, car le brevet international a un coût. De même, une connaissance des règles de brevetabilité est utile pour se décider, car chaque système a ses particularités. En effet, au niveau européen, même si la procédure de délivrance d'un brevet européen fait l'objet d'une procédure unique par l'Office Européen des Brevets (OEB), on constate qu'il n'est pas tout à fait juste de parler de brevet européen car le déposant d'un brevet européen doit obtenir ses brevets dans tous les pays qu'il convoite (si le déposant souhaite déposer des brevets dans cinq pays de l'Union européenne, il y aura cinq brevets nationaux). Il s'agit donc d'un brevet d'origine européenne qui est délivré pour tel ou tel pays. Au niveau international, aux États-Unis par exemple, c'est l'« *United States Patent and Trademark Office* » (USPTO) qui enregistre les brevets. Ce système ne privilégie pas le premier déposant (comme en France et au sein de l'UE), mais donne une priorité à l'inventeur. En outre, il est possible d'y breveter plus d'inventions (dont certaines sont interdites en France). La brevetabilité des biotechnologies

est appréciée différemment selon les États alors que d'autres refusent de breveter les médicaments. Il est donc fortement conseillé de s'adresser à un spécialiste en propriété industrielle. En matière de marque, la même logique de raisonnement s'impose.

Déposer une marque nationale, communautaire ou internationale ?

La protection accordée à une marque enregistrée en France auprès de l'INPI n'est valable que sur le territoire français. Dès lors, si une entreprise française vient à exporter ses produits ou services, éventuellement par l'intermédiaire de partenaires étrangers, elle doit étendre la protection de sa marque française à d'autres pays. Dans ce cas, certains éléments doivent être pris en compte pour bien choisir la protection de la marque à l'étranger. Cette réflexion est à mener au préalable en fonction de la stratégie de développement international de l'organisation. Elle conditionne le périmètre géographique de la protection de la marque internationale, le choix de la ou des procédures les plus adaptées aux besoins et aux intérêts de l'entreprise.

Avant de choisir la protection la plus adaptée à sa situation, l'organisation doit identifier les pays dans lesquels elle envisage de commercialiser ses produits ou services, ou qui représentent des marchés potentiels. Si l'organisation souhaite protéger sa marque sur le territoire de l'Union européenne, la voie la plus adéquate est celle de la marque communautaire, administrée par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). Si la zone d'intérêt s'étend au-delà de l'Union européenne, comme les États-Unis, le Japon, la Chine ou la Suisse, il est recommandé d'utiliser la voie de la marque internationale, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Si l'organisation est plutôt intéressée par des pays qui ne font partie ni du système de la marque communautaire ni de celui de la marque internationale, elle doit procéder alors à un dépôt de marque nationale dans chacun de ces pays.

Ces choix doivent être réfléchis mûrement car leur processus peut être complexe. Nous l'illustrons ci-après par les démarches à adopter lors du dépôt d'une marque communautaire et celui d'une marque à l'international (voir focus ci-contre).

Focus n° 1**Le dépôt d'une marque communautaire**

Le dépôt d'une marque communautaire peut s'effectuer de trois manières. Elle peut tout d'abord être déposée directement auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) situé à Alicante en Espagne. La marque communautaire peut aussi être déposée par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle (l'INPI pour la France) qui la transfère à l'OHMI. Enfin, une organisation peut opter pour une marque internationale recouvrant l'Union européenne. La demande est administrée conformément au protocole de Madrid par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) basé à Genève en Suisse. L'OMPI traite la demande puis la transmet à l'OHMI pour un examen au regard des dispositions du droit communautaire sur la marque. Cette désignation produit les mêmes effets que la demande directe d'une marque communautaire.

La marque communautaire s'obtient par une procédure d'enregistrement unique : une seule demande, une seule langue de procédure (la demande peut être déposée dans l'une des 22 langues officielles de la communauté), un seul centre administratif et un seul dossier à gérer. L'office publie un Bulletin des marques communautaires où il est possible de prendre connaissance des indications figurant dans le registre des marques communautaires.

Afin d'optimiser les chances d'enregistrement d'un signe à titre de marque communautaire, il est préférable de s'interroger sur les conditions de validité d'une marque (voir chapitre 5).

Une fois enregistrée, la marque communautaire est protégée pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne durant dix ans et peut être renouvelée indéfiniment pour de nouvelles périodes de dix ans. En effet, six mois au plus tard avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office doit informer par écrit le titulaire de la marque enregistrée, son représentant (ou toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire), que l'enregistrement arrive à expiration.