

HAPPY CEW :
CREATION DE NOMS DE MARQUE : QUELS ENJEUX ?
Par Delphine Parlier, Timbuktoo Naming
1^{er} février 2017

Linguistique, juridique, émotionnelle, la création d'un nom de marque est une grande aventure, passionnante et semée d'embûches.



Delphine Parlier est une professionnelle de la communication (ex BBDO, Wieden&Kennedy, Publicis, en charge des marques APPLE et COCA-COLA), spécialisée dans la création de noms depuis 10 ans. Fondatrice de Quensis (ingénierie linguistique) en 2006, puis de Timbuktoo en 2011.

2 GRANDES NOTIONS :

1/ La distinctivité

Un nom peut être :

- Descriptif = décrit le produit, le service ou la catégorie. Exemples : Vente-Privée, Chauffeur-Privé
- Distinctif = littéralement, ce qui se distingue. Se dit des noms de marques qui ne décrivent pas le produit, l'univers ou le service. Ex : Sephora pour une enseigne de parfums, Orange pour de la téléphonie, Uber pour un service de chauffeurs. La distinctivité ne se définit que par rapport à un univers donné.

En quoi l'absence de distinctivité peut-elle être un problème ?

Un signe non distinctif peut

- être invalidé par l'INPI au moment du dépôt (= refusé à l'enregistrement)
- Même enregistré, il reste juridiquement fragile
- Peut faire l'objet d'une invalidation, même des années après le dépôt
- Ne pourra pas défendre son territoire au-delà de l'identique (exemple : BEAUTY NAT vs BEAUTY NATUREL)
- Aura du mal à émerger dans les moteurs de recherches

Un exemple de fragilité pour une marque enregistrée : Bronzage Sublime

- Le laboratoire JUVA dépose le signe BRONZAGE SUBLIME. L'enregistrement est accepté par

l'INPI. Le laboratoire JUVA assigne la société LEA NATURE devant le Tribunal de Grande Instance pour : contrefaçon de marque et concurrence déloyale car usage de Bronzage Sublime sans l'avoir déposée. JUVA revendique la propriété exclusive de la marque « bronzage sublime ».

⇒ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS : La marque « BRONZAGE SUBLIME » déposée le 15.04.2014 par JUVA est frappée de nullité. Déboute JUVA de toutes ses demandes, les déclarant irrecevables : contrefaçon de marque, concurrence déloyale Condamne la société JUVA à payer 5.000 € à Léa Nature au titre de l'article 700

4 recommandations :

- Être conscient des limites des noms qui ne sont pas distinctifs
- Privilégier les marques distinctives pour construire des territoires de communication forts.
- Éviter de déposer un nom quand il est non distinctif
- Réfléchir également à l'architecture de marques (noms de produits / noms de gammes)

2/ Similitude/Risque de confusion

Une marque ne doit être ni identique, ni trop similaire à une autre, autrement elle s'expose à des actions en justice de la part des titulaires des marques identiques ou similaires

- Article L711-4 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs »
- Exemples de refus :
 - AURORA: La Cristallerie des Parfums, parfums, lotions, huiles essentielles..., refusée à l'enregistrement suite à une opposition de BELLA AURORA Labs (ES), marque européenne.
 - Idem pour ELOI COCO et COCO BEACH versus Coco Chanel
 - Exemple accepté : COCOLIA car produit à base de coco (la demande d'opposition formulée par Chanel a, dans cet exemple, été refusée).

Les recherches de disponibilité : 3 types de recherches

- Les noms de marques
 - Pour les marques françaises : auprès de INPI, office français, l'OUEPI office européen, et de l'OMPI office mondial
 - Pour les marques européennes : OUEPI, OMPI, ainsi que les registres nationaux de chaque pays désigné : UK, IT, ES, DE...
- Les noms de domaines : vérifications à effectuer sur l'ensemble des extensions de noms de domaines souhaités
- Les noms de sociétés (greffe des tribunaux de commerce)

Les secteurs les plus encombrés :

- Produits cosmétiques et pharmaceutiques (plus de 3,5 millions de marques),
- produits et services technologiques, mode, alimentaire, service aux entreprises

HAPPY/ UNHAPPY

Echecs et réussites

La recherche de noms est une vraie aventure humaine

1^{er} cas : Travail avec la direction de la communication à une recherche de noms pour une fusion entre 2 sociétés. 3 noms en short liste validée par la DirCom. La veille de la présentation au Président, ce dernier la réunion prévue avec la DirCom. Il découvre le dossier seul dans sa voiture, ne comprend pas le travail effectué depuis 3 mois. Le projet est classé sans suite.

2^{eme} cas : celui d'un Président fondateur qui réagit ultra positivement à une sélection de noms mais ne réussit pas à le faire accepter par son comité de direction

- ⇒ Nécessité d'impliquer dans le process tous ceux qui sont concernés si on veut les faire adhérer au projet. Interne et externe, un nom appartient à tous ceux qui travaillent et consomment cette marque (ce nom de marque)
- ⇒ Le principal dans la marque, ce sont les hommes. C'est tout un écosystème humain.
- ⇒ Importance de travailler avec les services DRH.

- ⇒ C'est ce qui a amené Timbuktoo une plateforme collaborative, pour accompagner tout le processus de création en interne au sein des entreprises, sur un mode collaboratif : une plateforme où chacun va pouvoir proposer des noms, voter pour des noms

Le bon process : 1/cadrer, 2/créer, 3/décider.

3^{ème} Cas : succès pour une marque de moto à qui il fallait trouver un nom pour des événements s'adressant à un public féminin. Proposition d'un nom qui plait beaucoup au réseau. IL commence à circuler dans les concessions qui se l'approprient malgré le contre avis du président européen.

- ➔ Le nom correspondait vraiment à l'idée que s'en faisait ceux qui la pratiquaient quotidiennement

4^{ème} Cas : Fusion de 2 associations. Nécessité de trouver un nom pour cette nouvelle entité. Impossibilité des équipes dirigeantes des deux structures de faire un choix et de trouver un accord.

- ➔ Il a été nécessaire de reprendre le process en amont pour déjà les faire adhérer à l'idée d'un changement de nom. Une fois cette dimension acquise, il a été possible de travailler sur une recherche de nom.

HAPPY /UNHAPPY MAIS TOUJOURS PASSIONNANT

Questions :

- Utilisation du nom Paris : nécessité de prouver l'origine française du produit.
- Start Up, elle dépose leur nom très rapidement pour des questions économiques (dépôt mondial très cher = plusieurs dizaines de milliers d'euros). Même si un nom est important car pérenne, il est possible de changer de nom ultérieurement. Ex : Co-voiturage -> Blabla Car.