



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

UNE DISTILLERIE DE WHISKY DU TENNESSEE PROTÈGE SES MARQUES DE COMMERCE DE FAÇON EFFICACE, SANS LAISSER D'ARRIÈRE-GOÛT

VINCENT BERGERON*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La distillerie américaine Jack Daniel's est bien connue pour ses fameux whiskies du Tennessee. Certains connaisseurs diront que les whiskies provenant de cette distillerie ont un goût qui est doux et versatile, fidèles à leurs racines campagnardes [Traduction et adaptation d'une critique sur la page : <http://cocktails.about.com/od/whiskeyreviews/fr/Jack-Daniels-Tennessee-Whiskey-Review.htm>, consultée le 11 avril 2013]. Or, il semble que la distillerie emploie également une attitude douce et flexible dans la protection de ses marques de commerce, afin d'obtenir un résultat efficace et sans arrière-goût

Nouvelles tendances?

Plusieurs praticiens en matière de litiges remarquent au cours des dernières années une tendance à l'utilisation de méthodes non traditionnelles afin de résoudre les conflits et de protéger les droits de leurs clients. Ces nouvelles approches sont sans contredit influencées par l'utilisation de plus en plus répandue des médias sociaux par les consommateurs (on se rappellera l'affaire Lassonde qui avait défrayé la manchette au Québec au printemps 2012), ainsi que par les entreprises elles-mêmes..

Notamment, les entreprises sont de plus en plus conscientisées par le phénomène surnommé « L'Effet Streisand ». Barbra Streisand a involontairement attiré l'attention sur elle en 2003 lorsque ses avocats ont entrepris des procédures envers Kenneth Adelman et Pictopia.com afin que ces derniers retirent des images spécifiques de la côte californienne, où Mme Streisand possède une résidence, alors que des images générales avaient été prises dans le cadre d'un projet environnemental [http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand, consultée le 11 avril 2013]. Ainsi, il est possible de grandement aggraver les dommages subis par une situation donnée en

© CIPS, 2013.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2013 (vol. 17 n° 1) du cabinet. Publication 068.164F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

attirant l'attention du public sur ladite situation, ce qui peut au surplus entraîner une avalanche de commentaires négatifs.

Inversement, si une entreprise utilise une méthode différente et sympathique pour défendre ses droits, on peut parfois assister à une vague de commentaires positifs sur Internet, tel que l'a vécu l'entreprise Jack Daniel's, tout en permettant à l'entreprise de faire valoir et de défendre adéquatement ses droits.

Le cas de Jack Daniel's

La célèbre distillerie a transmis en juillet 2012 une mise en demeure à l'auteur Patrick Wensink, puisque celui-ci a utilisé, pour la couverture de son livre intitulé *Broken Piano For President*, une illustration très similaire à la fameuse étiquette bien connue des whiskies de marque Old No. 7 commercialisés par Jack Daniel's.

Cette mise en demeure n'est pas ce qu'on attendrait d'une mise en demeure traditionnelle visant à empêcher un tiers d'employer illégalement une marque de commerce. En effet, une approche traditionnelle fait généralement planer la menace d'intenter des procédures judiciaires, via l'emploi d'un ton intransigeant.

Les extraits de la mise en demeure transmise à M. Wensink ont été abondamment cités dans les médias traditionnels, autant que sur les médias sociaux. Plutôt que de choisir une approche agressive, Jack Daniel's s'est dite flattée de l'appréciation de sa marque, mais dans l'obligation de défendre ses droits. C'est toutefois dans l'approche qu'elle a prise face à la résolution du conflit que la distillerie étonne par son ouverture pour un règlement à l'amiable rapide et efficace. Jack Daniel's a en effet offert une compensation raisonnable à l'auteur pour changer le design de la page couverture lors de la réimpression subséquente du livre.

In order to resolve this matter, because you are both a Louisville "neighbor" and a fan of the brand, we simply request that you change the cover design when the book is re-printed. If you would be willing to change the design sooner than that (including on the digital version), we would be willing to contribute a reasonable amount towards the cost of doing so [http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand, consultée le 11 avril 2013]³

À la suite de la diffusion à grande échelle de cette mise en demeure dans les médias traditionnels et sur les médias sociaux, Jack Daniel's a pu bénéficier d'une campagne publicitaire extrêmement positive, et surtout, gratuite. Par ailleurs, et il est important de le retenir, la distillerie a également atteint son objectif de faire respecter ses droits de manière efficace, aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde et dans un délai extrêmement rapide, le livre de M. Wensink étant dorénavant disponible à l'achat avec une page couverture révisée.

Que faut-il en retenir?

Lorsque les conditions s'y prêtent, une approche innovatrice peut être employée pour tenter de trouver une issue plus rapide à un dossier. Par contre, cette méthode n'est pas toujours appropriée. Il faudra être prêt à adopter une attitude intransigeante si la partie fautive ne fait pas preuve de collaboration.

En somme, tel un bon whisky, le praticien doit demeurer flexible dans les approches visant à faire respecter les droits de ses clients!



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006