

LA GESTION DES MARQUES DANS UNE ENTREPRISE

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

RAPPEL

LA DIRECTION JURIDIQUE

LA RECHERCHE

Importance de la recherche

Formulaire

Truc: l'identique

Truc: les annuaires

Planification

L'ENREGISTREMENT

Coûts

Conventions

Priorité conventionnelle

Etat des produits

Demande d'extension

Quelles marques faut-il protéger?

Marques «ponctuelles»

Adjonctions banales

Noir et blanc ou couleurs?

Nominale ou graphique?

Anglo, franco ou bilingue?

Alternatives

SUIVI D'EXPLOITATION: LES ÉCHÉANCES

Changement au marquage

Échéanciers de renouvellement

Informatique ou mitaine?

Exemple

Établir un système

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1995.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC, RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée à Montréal le 1995.01.19 aux membres de la section québécoise des conseillers juridiques de l'association du Barreau canadien dans le cadre d'un petit déjeuner ayant pour thème «La gestion de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise». Ce document, dont les annexes n'ont pas été reproduites, ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 150.

DOSSIERS À CONSERVER

- Dossiers
- Contenu

RENOUVELLEMENT ET MAINTIEN

- Ce qu'il faut renouveler
- Prouver l'emploi
- Dépôts de blocage
- Surveillance du Journal

COMMUNICATIONS

- Qui peut faire quoi?
- Éducation
- Règles
- Rapport sur les copies.
- Revision

LA GESTION DES CRISES

- Ça n'arrive qu'aux autres!
- Licence

LES MARQUES ET LA CONCURRENCE

- Information confidentielle
- Registres publics
- Benchmarking et espionnage
- Opposition préventive
- Camouflage de dépôt

LES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

- La vérification diligente

CONCLUSION**BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE**

ANNEXE A: ORGANIGRAMME DE POURSUITE D'UNE DEMANDE

ANNEXE B: PAYS MEMBRES DE L'ARRANGEMENT DE MADRID

ANNEXE C: PAYS MEMBRES DE LA CONVENTION DE PARIS

ANNEXE D: INFORMATION QUANT AU JOURNAL DES MARQUES

INTRODUCTION

Je vous rassure, en cette heure matinale, je ne vous entretiendrai pas des dimensions transdisciplinaires de la gestion de marque comme problématique transfonctionnelle à dominante marketing.

Quoique qu'intéressantes, je ne vous parlerais pas non plus des conditions de développement des synergies d'extension ou encore des architectures de la relation marques/produits dans le cadre de stratégies multimarques de segmentation de marchés.

Non, j'entends plutôt, à l'intérieur de la courte période qui m'est allouée, vous faire part de quelques réflexions générales, d'ordre pratique, sur les marques, réflexions qui sauront, du moins je l'espère, vous aider à faire le point sur la gestion des marques dans votre entreprise et, le cas échéant, à élaborer une politique de gestion des marques.

RAPPEL

Je vous fais grâce d'un rappel sur le droit des marques, sinon pour rappeler que c'est un intangible qui existe et ne subsiste que par l'emploi et qui ne vaut donc que par l'effort qu'on y met.

Une marque, c'est un mot, un dessin ou une combinaison de ceux-ci, bref un signe, qui permet de distinguer les marchandises ou services d'une entreprise de ceux des autres et qui fait que, lorsque la marque est connue ou reconnue, les consommateurs «y reviennent». Ça, c'est l'achalandage ou plus prosaïquement, l'effet HYGRADE! «Plus frais parce que plus de gens en mangent; plus de gens en mangent parce que plus frais!»

Certaines marques sont enregistrées, d'autres ne le sont pas; certaines marques couvrent des marchandises, d'autres des services et certaines, les deux. En tout état de cause -et on ne répètera jamais assez-, les droits à la marque naissent et se maintiennent de par l'emploi de celle-ci.

La gestion des marques dans une entreprise ce n'est certes pas que de déposer des marques, loin de là! La gestion des marques c'est faire en sorte que les marques qui en valent la peine soient pleinement protégées et exploitées, que les autres départements de l'entreprise en tiennent compte et que les concurrents ne les copient pas; c'est également un outil de concurrence.

De façon générale, on peut donc retenir les aspects suivants:

1) la sélection, ce qui couvre la recherche et l'enregistrement (coûts et budgets, délais, stratégie et alternatives);

2) l'exploitation proprement dite, ce qui couvre principalement le a) marquage et l'étiquetage, b) la planification du développement, c) la mise en marché, d) la distribution, e) la publicité et, dans un autre ordre d'idée f) la concession de licences;

3 le suivi d'exploitation, incluant la gestion des échéances;

4) la surveillance et le contrôle («policing»);

5) de façon proactive, c'est également se servir de la marque pour contenir la concurrence, la gêner, l'anticiper et la contrer.

Cette catégorisation en vaut bien d'autres et c'est pourquoi je traiterai de ces différents aspects dans le désordre.

LA DIRECTION JURIDIQUE

La gestion des marques dans une entreprise procède essentiellement de la mise en place de systèmes et procédures.

C'est aussi une question de planification et de jonction de considérations juridiques, commerciales et politiques (internes et externes).

À ce titre - et je sais que je prêche ici pour des convaincus- la gestion des marques ne doit pas relever du service marketing ou du département de la publicité mais bien des services juridiques. À preuve d'ailleurs toutes les matières reliées à l'exploitation d'une marque que sont les lois sur l'emballage et l'étiquetage, sur la protection du consommateur, sur la concurrence et la publicité trompeuse et sur les obligations, contractuelles et extra-contractuelles.

De plus, vous l'aurez sans doute déjà vécu, cela nous met souvent dans une situation difficile, face aux désirs d'un service marketing qui a souvent déjà beaucoup investi dans un produit ou une campagne et qui, vous consultant sur le tard, se fait indiquer qu'il faut tout «simplement» «canner» le projet parce que la marque n'est pas disponible.

Ce qu'il faut donc établir au sein d'une entreprise, c'est un modus operandi pour chacune des activités impliquant de quelque façon une marque.

LA RECHERCHE

Importance de la recherche. Aucune marque ne devrait être lancée avant que n'ait été effectuée une recherche de disponibilité. Cela peut sembler évident, mais combien d'entre vous se sont déjà fait annoncer qu'il y avait un lancement alors qu'aucune recherche de disponibilité n'avait été effectuée ou pis, que la marque sélectionnée n'était pas disponible.

Formulaire. Pour empêcher les avocats d'être qualifiés d'empêcheurs de tourner en rond, il est donc important d'établir une procédure visant la sélection des marques. Cela peut être un simple formulaire mentionnant les noms en ordre de préférence, les marchandises ou services devant être couverts, la date du lancement projeté et le nom du responsable de projet.

Truc: l'identique. Un truc: lorsqu'il y a plusieurs marques qui doivent être recherchées et que les services marketing ne veulent ou ne peuvent donner d'ordre de préférence, il est alors souvent préférable d'effectuer une première recherche à l'identique, beaucoup moins coûteuse qu'une recherche complète (i.e., registre des marques, registres industriels et registres des noms commerciaux), ce qui permet d'éliminer rapidement les marques qui ne sont absolument pas disponibles.

Truc: les annuaires. Un autre truc, surtout pour les marques de services. Avant même d'effectuer une recherche, que ne vérifiez-vous pas dans l'annuaire téléphonique de votre propre ville, ou encore ne recourriez-vous pas aux services de l'assistance téléphonique pour les plus grandes villes du pays.

Planification. Un «secret» maintenant: s'y prendre d'avance! Je sais, je sais, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie de tous les jours mais on peut néanmoins tenter de faire comprendre à nos «clients» l'avantage d'une planification à moyen terme.

Par exemple, si un vieil enregistrement ne rend pas disponible la marque convoitée, on peut faire radier cet enregistrement/obstacle: malgré le caractère sommaire et peu coûteux de la procédure cela prend toutefois près de neuf mois, avant d'obtenir confirmation de la radiation effective de cet enregistrement.

Il faut s'y prendre d'avance et même, parfois, lorsque l'on est raisonnablement certain que l'enregistrement/obstacle sera radié, ne pas attendre et produire, en même temps que la demande de radiation, sa propre demande d'enregistrement, ce qui accélèrera d'autant le processus.

L'ENREGISTREMENT

Coûts. La marque étant disponible, il s'agit de l'enregistrer. Que la demande d'enregistrement soit effectuée à l'interne ou à l'externe les coûts sont généralement prévisibles avec assez de précision pour allouer les budgets conséquents.

En effet, pour ce genre d'opération, la plupart des Cabinets de conseils agissent sur une base forfaitaire (moins de 900\$).

Attention toutefois aux coûts cachés! Il y a généralement un montant pour le dépôt (i.e., la production de la demande, ce qui inclut la taxe gouvernementale de 150\$) et un montant pour la délivrance du certificat d'enregistrement (ce qui inclut la taxe gouvernementale de 200\$), sans

compter les impondérables que sont les rapports d'examen plus ou moins bien fondés d'examineurs tâtilons et les taxes pour la production «en retard» de documents (i.e., spécimens, dessins, autorisation). De plus, s'il s'agit d'une demande sous base projetée, il faudra produire une déclaration d'emploi ou requérir, à coup/coût de taxe (50\$, la fois) des prolongations de délai.

Retenons donc qu'il y a des dépenses prévisibles (dépôt et délivrance, maintien et preuve statutaire d'exploitation) et des dépenses non prévisibles (frais de poursuite ou d'examen, litige). D'où l'importance, si on veut s'en tenir à ses budgets, de bien cerner ce que l'on veut/peut protéger avant d'enclencher le processus d'enregistrement. Stratégie, tactique et économie!

Des exemples?

Conventions. . Ce qui est important toutefois c'est de savoir à l'avance dans quels pays la marque devra être enregistrée. Il y a là encore une fois question de coûts et de budgets. Si l'entreprise a une place d'affaires en Europe, par exemple, il pourrait s'avérer opportun de procéder par le biais de l'Arrangement de Madrid qui permet de faire un dépôt initial puis d'extensionner celui-ci dans les pays d'intérêt plutôt que de faire un dépôt par pays.

Priorité conventionnelle. De la même façon, afin d'étaler les coûts de l'opération sur deux exercices financiers, les dépôts à l'étranger peuvent souvent être reportés de 6 mois par le biais de la priorité conventionnelle résultant de la Convention de Paris. En ce cas, le dépôt étranger «sous Convention» est réputé avoir été effectué à la date de la production de la demande canadienne correspondante.

Si le dépôt canadien est destiné à servir de base à des demandes d'enregistrement à l'étranger, il peut également s'avérer intéressant de déposer la demande canadienne dans la langue (français ou anglais) qui sera utilisée pour les demandes d'enregistrements à l'étranger (Administrations nationales ou correspondants), évitant ainsi des coûts de traduction de celle-ci. À cet effet toutefois, je rappelle que, pour fins de publication dans le Journal canadien des marques, le Registraire des marques fournit une traduction de partie de la demande dans «l'autre» officielle.

Etat des produits. Une demande d'enregistrement, on le sait, peut couvrir plus d'un produit et cela sans coûts additionnels: dès lors, surtout pour une marque d'emploi projeté, pourquoi se limiter à un produit spécifique alors que

l'on peut, pour le même prix et dans la même demande, également couvrir les produits connexes?

À cause des délais de traitement d'une demande d'enregistrement (de 12 à 18 mois), il est donc important de bien savoir ce qui est destiné à être commercialisé sous une marque, à court et moyen terme. Ainsi, s'il est prévisible qu'il y aura un développement de la marque («line extension»), il peut s'avérer économique d'indiquer à la demande non seulement les produits d'intérêt immédiat mais également ceux qui, dans un avenir plus ou moins rapproché, pourraient s'ajouter. Pourvu que l'on reste dans la même classification, cela n'entraîne pas de coûts additionnels et permet d'éviter d'avoir à effectuer un dépôt complémentaire plus tard.

Demande d'extension. Incidemment, lorsqu'il y a de nouveaux services ou marchandises à ajouter à une marque déjà enregistrée, il est souvent préférable de procéder à une demande d'extension de cet enregistrement plutôt que de produire une nouvelle demande d'enregistrement: la procédure est la même, mais le traitement par le Bureau des marques légèrement plus rapide, les taxes, moins coûteuses en bout de compte (i.e., 300\$ par rapport à 150+200=350\$) et il n'y a qu'un seul renouvellement à effectuer (300\$) plutôt que deux.

Quelles marques faut-il protéger? À prime abord, toutes celles qu'emploient l'entreprise. Encore faut-il qu'il s'agisse bien de marques. Il faut bien le constater, beaucoup des marques que veulent protéger les services de marketing sont tout simplement descriptives ou si peu distinctives qu'elles ne méritent pas l'investissement.

Il est bon d'ailleurs de rappeler aux services marketing, avec l'appui tactique des services export, que l'internationalisation des marques est quasiment impossible pour les noms descriptifs, car débarrassés de leur sens, ils deviennent vides dans d'autres pays, souvent imprononçables et font «importé». La tendance aux noms désémantisés, n'ayant a priori aucun sens, cadre mieux avec une globalisation des marchés et évite aussi beaucoup d'objections de descriptivité par les Administrations tâtilloises. Voir KAPFERER (Jean-Noël), *Les marques, capital de l'entreprise* (Paris, Éditions de l'organisation, 1991), ch. 8 «Le portefeuille de marques».

Marques «ponctuelles». Bien sûr, toutes les marques ne méritent pas d'être enregistrées. S'il s'agit, par exemple, de slogans accompagnant une publicité ponctuelle et qui n'est pas destinée à être répétée, l'intérêt d'enclencher la procédure d'enregistrement est plutôt lointain car la campagne sera terminée lorsque l'enregistrement sera obtenu.

Adjonctions banales. Ensuite, sauf pour des fins de repositionnement ou de différenciation du produit, les sous-marques, c'est-à-dire celles qui ne sont que des variations ou conjugaisons de la marque principale, soit par l'adjonction de termes comme «plus», «maxi» ou «maintenant enrichi» ne méritent pas d'enregistrement complémentaire.

Noir et blanc ou couleurs? Il y a également le dilemme entre la marque «en noir et blanc» et la marque «couleurs»: à moins que la couleur ne soit très distinctive d'un produit ou service particulier, l'enregistrement sans revendication de couleurs évitera les drames shakespeariens de la conjugaison de l'échelle «pantone». S'il vous faut quand même déposer avec revendication de couleurs, alors soyez le plus imprécis possible (par exemple rouge plutôt que rouge foncé/framboise écrasée), ce qui vous donnera du jeu pour composer avec les imprimeurs et le packaging.

Nominale ou graphique? Il en va de même pour la marque graphique. Entre la marque dans sa forme nominale et la marque dans une présentation stylisée quelconque, il est généralement préférable de protéger d'abord la marque dans sa forme nominale puisque cette forme couvrira également les diverses présentations graphiques alors que l'inverse n'est pas vrai.

Encore une fois, il s'agit de faire preuve de discernement entre la fonction de distinction de la marque et certains objectifs commerciaux.

Anglo, franco ou bilingue? Le Canadien moyen étant, du moins suivant la Cour d'appel fédérale, bilingue, il n'y a pas toujours lieu d'enregistrer une marque dans sa version française et son équivalent anglais. Cela est surtout vrai lorsque les mots sont courants, faciles à comprendre, sinon même presque identiques (i.e. SECURITÉ/SECURITY). Je vous rappelle d'ailleurs qu'en vertu de l'article 7(4) du Règlement québécois sur la langue du commerce et des affaires «sur un produit peuvent être uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes:(...) une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, *sauf si une version française en a été déposée.*» Dans les circonstances, surtout lorsque la marque est destinée à être également employée dans des pays anglophones, il peut s'avérer, d'un simple point de vue pratique (surtout si on veut revendiquer facilement la priorité conventionnelle) d'opérer le dépôt dans la version anglaise seulement.

Chose certaine, c'est une fausse économie d'enregistrer une marque «bilingue», surtout lorsque les versions française et anglaise ne sont pas employées côte à côte, telles qu'enregistrées. En effet, l'enregistrement ne correspond alors pas à grand-chose et est extrêmement vulnérable à une attaque en déchéance.

Alternatives. L'enregistrement de noms commerciaux peut constituer une alternative intéressante (bien sûr, je préférerais complémentaire mais...) à l'enregistrement de marques de commerces. L'article 10 de la loi québécoise sur la publicité légale, tel qu'interprété par l'Inspecteur général des institutions financières, fait en sorte que vous devez également déclarer vos marques de commerces, qu'elles soient ou non enregistrées. Pour l'instant, la taxe est la même, quelque soit le nombre de «noms d'emprunt» dans cette déclaration autrement obligatoire. Alors, pourquoi ne pas en profiter et éviter que des tiers s'incorporent sous un nom susceptible de créer de la confusion avec l'une de vos marques.

SUIVI D'EXPLOITATION: LES ÉCHÉANCES

La marque étant enregistrée, que convient-il de faire?

Changement au marquage. Généralement, en informer les services de mise en marché et de conception graphique pour qu'ils modifient le TM/MdeC en ® ou MD.

Évidemment, si vous utilisez l'astérisque (* avec une référence de style «* indique une marque de commerce propriété de Votre entreprise inc.», ce genre de problème peut ne pas se poser et permettre des économies substantielles, puisqu'il n'y a pas lieu alors de modifier emballages et matériel publicitaire pour tenir compte de cet enregistrement et d'un nouveau marquage conséquent.

Échéanciers de renouvellement. Reste maintenant la question des échéanciers. Une marque, à cet égard, peut se gérer comme l'inventaire de n'importe quel autre produit. Ce qui compte c'est d'instaurer un système et de le maintenir. Généralement le Cabinet externe, en vous transmettant le titre, vous indiquera les échéances à prévoir et vous les rappellera. Indépendamment de cela, il peut s'avérer utile de consigner sur chaque marque une information standardisée sur sa protection, ses échéances et son exploitation.

Informatique ou mitaine? Certains préconisent l'informatisation à outrance, d'autres procèdent encore de façon manuelle. Cela varie suivant les entreprises, la nature des marques et l'orientation «high tech» ou non de l'utilisateur.

Exemple. Ainsi, il y a plusieurs années, bien avant mon temps, l'entreprise familiale avait mis au point un simple système de fichiers.

Une première carte de couleur orange donnait les coordonnées de la marque (i.e., ce qui se retrouve sur le certificat d'enregistrement et la date de renouvellement) et ensuite il y avait, pour cette même marque, autant de cartes blanches qu'il y avait de produits ou services à l'enregistrement. À chaque année, les cartes étaient complétées pour indiquer le nombre d'unités et la valeur en dollars des ventes se rapportant à ce produit.

De plus, un ensemble de cartes rouges, au début du fichier, donnaient, par trimestre, les échéances à prévoir, tant en ce qui a trait aux renouvellements, qu'aux preuves d'emploi à prévoir pour les juridictions qui assujettissent le maintien d'un enregistrement à telle fourniture, qu'aux renouvellements des licences.

Établir un système. Le système était simple et efficace et permettait à une secrétaire, parmi ses autres tâches, de rendre disponible rapidement toute l'information pertinente. Vous pouvez facilement transposer ce système de cartes-fichiers à n'importe quel logiciel de gestion ou de traitement de textes.

DOSSIERS À CONSERVER

Dossiers. Il est important de maintenir un historique complet et détaillé, justificatifs à l'appui, relativement à l'emploi que fait une entreprise de chacune de ses marques. Cela semble plutôt anodin, mais lorsque viendra le temps de défendre la marque et d'en prouver, par exemple, adoption antérieure ou notoriété, cela sera vital. N'oubliez pas: une marque peut toujours être attaquée ou copiée!

Contenu. Ce qu'il faudrait conserver:

- a) un bref historique des circonstances entourant l'adoption de la marque (incluant les recherches de disponibilités alors effectuées de même que les plans marketing de l'époque);
- b) un exemplaire des conditionnements d'origine de même que du matériel publicitaire, promotionnel ou simplement rédactionnel se rattachant au lancement de la marque; une copie des documents commerciaux (liste de prix, commande, facture, connaissance) étayant les premières transactions;
- c) chiffres de vente détaillés (unités, valeur, répartition) et un échantillonnage représentatif de factures démontrant une exploitation continue de la marque pour chacun des marchandises ou services mentionnés à l'enregistrement

-à cet égard ne comptez pas trop sur les états financiers de l'entreprise puisque ceux-ci ne vous donneront que rarement des données précises pour chacun des produits/marques;

-ne comptez pas trop non plus sur l'utilisation future des banques de données de l'entreprise puisque l'information n'y est pas toujours gardée à long terme -surtout pour les produits de grande consommation- et que les numéros de «style» peuvent également changer, modifiant en conséquence la fiabilité de l'information

-bref, mieux vaut s'en tenir aux rapports mensuels ou annuels de ventes ou de fabrication et les compiler sur son propre système

d) dépenses publicitaires détaillées de même qu'un échantillonnage du matériel publicitaire et promotionnel employé de même que conditionnement (photographies, catalogues, emballages, nombre d'unités imprimés ou fabriquées, véhicules de distribution, etc.)

e) copie de toutes les lettres de mise en garde transmises ou procédures (judiciaires ou administratives) instituées et un résumé de celles-ci de même que copie de tous les affidavits produits pour défendre une marque particulière (ça évite de réinventer la roue et les contradictions et ça diminue les coûts).

RENOUVELLEMENT ET MAINTIEN

Ce qu'il faut renouveler. La préservation des marques ne doit pas se faire à tout prix; même si elles sont importantes, il y a souvent des priorités, dont les budgets.

Se pose alors la grande question: qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse tomber. Cela est particulièrement vrai lorsqu'aux termes d'une fusion ou d'un achat, une entreprise a acquis des marques d'une autre entreprise et qu'elle ne s'en sert plus.

Quant une marque n'est plus employée, il ne faut pas hésiter à la larguer, i.e. à ne pas la renouveler. Le coût de soutien d'une marque, surtout à une époque d'amaigrissement accéléré des frais de gestion, rend impossible le maintien de trop de marques.

Prouver l'emploi. Par contre, si l'on veut maintenir une marque, il faut s'assurer d'être en mesure de prouver un emploi continu de celle-ci. En effet, une marque non employée est susceptible de procédures judiciaires ou administratives en radiation de son enregistrement. La mise en place d'un système interne de vérification de l'exploitation d'une marque pourra faire en sorte de découvrir les failles et d'y remédier rapidement par une exploitation minimale sinon même nominale de ces marques que l'on veut quand même conserver.

Dépôts de blocage. De la même façon, si une marque risque, par sa notoriété dans un domaine particulier, de faire surgir des «cousins» dans des domaines connexes (par exemple, mode, parfums et bijouterie), des dépôts défensifs peuvent alors être pareillement envisagés.

Surveillance du Journal. On peut s'opposer à l'enregistrement par un concurrent d'une marque que l'on juge par trop semblable à la sienne, que celle-ci soit ou non enregistrée. Encore faut-il, pour cela, être informé de l'existence de cette marque. Cela se fait principalement par la surveillance du Journal des marques de commerce, publication où se retrouvent, chaque mercredi de l'année, toutes les marques que l'on veut enregistrer et que l'examineur, au terme d'une procédure ex parte, a jugé acceptable.

Vous pouvez, bien sûr souscrire à un service de surveillance informatisée qui vous coûtera annuellement quelques centaines de dollars par marque (le montant dépend essentiellement du territoire et du nombre de classes surveillés) ou encore, tout simplement, souscrire au Journal des marques (72\$). Qui mieux que vous, en effet, connaît toutes les marques de l'entreprise? De plus, il faut compter sur la «vigilance désintéressée» de vos conseils externes qui seront trop heureux de vous alerter sur une possible opposition où ils pourront intervenir à votre/leur bénéfice!

COMMUNICATIONS

Qui peut faire quoi? Il y a en tout cela un important travail: partie en est dévolue au conseiller juridique (par exemple, poursuite des demandes et avis de disponibilité, surveillance des publications pour violation ou opposition, coordination des conseils externes, vérification du matériel publicitaire et des conditionnements, contrats avec les fournisseurs, licences), partie à ses para-légaux (par exemple, surveillance des échéances, maintien des registres, préparation et obtention de preuve, coordination des communications interdépartementale entre les services de mise en marché, de publicité et juridiques) et partie à des conseils externes (par exemple, poursuite des demandes locales ou à l'étranger, procédures administratives, douanières, pénales ou judiciaires).

Éducation. L'éducation à l'intérieur de l'entreprise quant à l'importance et à l'état des marques est vitale et de nature à éviter bien des frustrations

Plus particulièrement, les groupes marketing, publicité et ventes doivent bien saisir ce qu'est une marque et les règles usuelles d'emploi de celles-ci. Un rappel périodique de celles-ci par mémos ou messagerie électronique est toujours utile et évitera les horreurs où pour un problème d'étiquetage la marque est modifiée ou encore, dans un autre d'idée, employée comme un descriptif plutôt qu'un qualificatif.

Certains vont même jusqu'à mettre par écrit une politique élaborée sur les création, gestion et protection des marques de commerce de leur entreprise et à sensibiliser les employés par des rappels ponctuels. Voir par exemple la circulaire générale 101.31 de Bell Canada et son feuillet semestriel ReMarques.

Règles. Rappelons ici, ne serait-ce que pour la forme, certaines règles essentielles quant à l'emploi correct d'une marque:

- la marque doit être employé du terme générique qu'elle qualifie;
- la marque doit être accompagnée d'une notice d'identification;
- la marque doit être dans une présentation typographique différente de celle de son environnement;
- la marque est invariable;
- la marque doit être employée telle qu'enregistrée.

Rapport sur les copies. Faire en sorte que toutes les instances de contrefaçon ou d'utilisation par des tiers de vos marques (publicité comparative, agissements parasitaires ou imitation/contrefaçon) soient portées à l'attention des services juridiques.

Revision. De la même façon tout matériel portant l'une ou l'autre des marques d'une entreprise devrait, dans le cadre de son élaboration et comme étape nécessaire à sa diffusion, être approuvée préalablement par les services juridiques, tout comme le serait d'ailleurs un document contractuel d'importance. Après tout, il n'y a pas que des demandeurs devant les tribunaux.

On peut atteindre ce résultat en fournissant des lignes directrices au personnel-clé de chacun des départements de l'entreprise, en établissant une marche à suivre pour l'adoption et l'emploi des marques dont l'entreprise est propriétaire.

Il faut également s'assurer que tout le personnel des services de mise en marché et de la publicité soit bien au fait de l'importance de bien présenter les marques de l'entreprise et que les indications appropriées soient conséquemment transmises aux fournisseurs.

Ne soyez pas non plus la victime complaisante du zèle ou de l'agressivité de publicitaires qui aiment bien, pour flatter leur égo ou gagner un coq, jouer au «pareil/pas pareil» ou au «c'est comme», faisant cependant prendre le risque à votre entreprise.

LA GESTION DES CRISES

Ça n'arrive qu'aux autres! DOW LA BIÈRE QUI TUE, PARAGON, LA FERME ST-LAURENT, PERRIER, TYLENOL, autant de marques qui rappellent que des accidents peuvent aussi arriver à une marque (défaut de fabrication, empoisonnement, boycottage sélectif, extorsion). D'aucuns diront d'ailleurs que ce risque est encore plus grand lorsque le nom de l'entreprise se confond avec celui de sa marque principale.

Tout comme la plupart des entreprises ont des plans «de contingence» ou de transfert dans le cas, par exemple, de catastrophes naturelles ou de bris mécanique ou informatique, il faut mettre en place, avant que la crise n'arrive, un plan d'action qui permettra à la cellule de crise de gérer les «incidents» dès qu'ils arrivent puisqu'en ces matières, c'est souvent la vitesse de réaction qui donnera le ton et permettra de contrôler les dommages. Voir: DAVIES (David), *Managing the Risk of A Brand Disaster* (1992), 17 *Managing Intellectual Property* 10

Licence. On s'en serait douté à moins, la concession de licence augmente ce genre de risques de dévaluation pour la marque puisque le consommateur ne fera que rarement la différence entre licencié et concédant.

D'où l'importance de bien s'assurer que les contrôles de qualité mentionnés dans la licence ne seront pas que des clauses standardisées mais colleront bien à la réalité du produit licencié.

De plus, les contrôles devront être réellement effectués -et documentés- de telle sorte que l'entreprise puisse se prévaloir des présomptions de bénéfice d'emploi prévu, par exemple, par l'article 50 de la loi canadienne sur les marques.

LES MARQUES ET LA CONCURRENCE

Les marques, on ne le répétera jamais trop, ne sont pas une fin en soi.

Information confidentielle. Ainsi, pour les seules fins d'obtenir un enregistrement, il faut se garder de fournir de l'information autrement confidentielle ou d'intérêt pour un concurrent.

Registres publics. Les registres du Bureau des marques, faut-il le rappeler, sont publics. Si, pour fins d'obtenir l'enregistrement d'une marque autrement non enregistrable il faut prouver la distinctivité de celle-ci par des chiffres d'affaires et de publicité importants, par année et par province, cela risque d'intéresser fort la concurrence surtout lorsque, pour éviter un long travail de frappe, on annexe en vrac au soutien de l'affidavit un série de rapports informatiques détaillés ou une liste de clients.

De la même façon, il est malheureux de demander l'enregistrement d'une marque avec une description si technique qu'elle s'apparente aux revendications d'une demande de brevet que l'on aurait par ailleurs voulu garder secrète ou de produire cette demande de brevet (bien sûr, non encore publiée) pour répondre à un rapport d'examen qui demande explication sur la nature des produits ou serices visés.

Benchmarking et espionnage. Évidemment, cela peut aussi constituer un outil de «benchmarking» intéressant pour vous puisque la consultation des dossiers vous donnera souvent accès à de l'information autrement inaccessible. Certains vont même jusqu'à provoquer cette information en faisant émettre par le registraire des avis de déchéance administrative (article 45) contre des marques qu'il savent utilisées et ce, aux seules fins d'obtenir de l'information sur l'exploitation de celles-ci. Très souvent, parce qu'il ne se méfie pas ou qu'il veut absolument conserver sa marque, le concurrent y mettra le paquet en dévoilant plus d'information que nécessaire.

Il faut également se défier des banques de données informatiques. En effet, dès qu'une demande d'enregistrement est indexée au Bureau des marques, elle devient accessible. Certains font ainsi régulièrement des recherches sur les marques qu'un concurrent projette d'employer et, connaissant alors ces projets, de lui couper l'herbe sous le pied d'une façon ou d'une autre. Ce type de vérification, je vous le rappelle ici, n'est pas qu'en regard de ce que publié pour opposition dans le Journal des marques mais peut également s'effectuer en amont, dès production de la demande.

Opposition préventive. Même si les produits visés dans une demande d'enregistrement d'une marque autrement semblable à celle de votre entreprise ne couvrent pas tout-à-fait ceux d'intérêt immédiat pour celle-ci,

opposition peut quand même être envisagée, ne serait-ce que pour la régler par le biais d'un engagement d'un concurrent potentiel à ne pas, éventuellement, exploiter cette marque dans certains domaines où votre entreprise est déjà présente ou pourrait avoir des projets. Voir ZIMMERMAN (Gordon J.), *To Oppose or to Settle*, in *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Insight, 1994).

Camouflage de dépôt. On peut faire de même ou encore contrer l'adversaire par un dépôt qui couvre également, outre le produit d'intérêt, plusieurs autres marchandises ou services. Alternativement, il peut aussi être envisagé de demander l'enregistrement au nom d'une tierce société et ce, afin de camoufler l'identité réelle du déposant et par voie de conséquence, les projets commerciaux de ceux-ci.

LES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

La vérification diligente. L'audit des intangibles est un sujet bien à la mode et très important lorsqu'il est question de financement ou de vente d'entreprise.

Cela amène à une évaluation périodique du portefeuille de marques pour découvrir «What's in your closet». Outre ce dont j'ai parlé plus tôt quant à la constitution de dossiers permanents, il est bon, pour les marques employées de procéder à certaines vérifications:

- a) dresser une liste de toutes les marques, enregistrées ou non, qu'emploie l'entreprise (cela devrait également inclure les noms commerciaux et de divisions):
 - déterminer alors si celles qui ne sont pas enregistrées mais qui devraient pas l'être;
 - vérifier que les enregistrements sont toujours à jour (produits ou services additionnels? adresse ou nom du propriétaire à modifier?);
- b) est-ce que la marque est bien employée et l'est-elle ce pour quoi elle est enregistrée? une demande d'extension doit-elle être envisagée?
- c) la marque est-elle employée dans la même forme que celle où elle est enregistrée (l'importance des modifications mérite-telle un nouvel enregistrement?);

d) le marquage des conditionnements et de la publicité est-il conforme aux dispositions de la Loi (celle des marques mais aussi, bien sûr, les autres qui peuvent s'appliquer) de même qu'aux normes internes?

e) Y a-t-il eu cession ou licence? des contrôles, par échantillonnage ou autrement, sont-ils effectués? Y a-t-il eu rapports ou réprimandes quant au respect de la licence et de l'apposition des marques? Y a-t-il eu correctif? etc.

f) La marque est-elle «policée», à l'interne comme à l'externe?

J'ajouterai ici un point dont on fait souvent peu état dans les procédures de vérification: a-t-on titre valide sur la marque. Par exemple, l'emploi allégué par l'entreprise était-il vraiment celui de l'entreprise ou celui d'une filiale ou pis, celui d'un fournisseur étranger dont l'entreprise n'était que le distributeur? Ou encore, dans le cas d'une marque graphique, l'entreprise a-t-elle également obtenu du créateur une cession de droits d'auteur et une renonciation aux droits moraux? Même si ce sont toutes là des questions qui ont (ou auraient) du se poser lors de la demande, il est parfois opportun de se le rappeler, surtout si les enregistrements ont été acquis de tiers ou encore obtenus avant la mise en place d'un système de gestion.

CONCLUSION

He who has a thorough knowledge of his conditions as well as of the conditions of the enemy is sure to win all battles. He who has a thorough knowledge of his own conditions but not of the conditions of the enemy has an even chance of winning or losing a battle. He who has neither a thorough knowledge of his own conditions nor of the enemy's is sure to lose every battle.

–Sun Tzu, *The Art of War*

ou encore

Si vis pacem para bellum!

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ALLEN David), *Creating Value - The Financial Management of Brands*, a research of the Chartered Institute of Management Accountants (Loughborough, Univesity of Technology, 1992)

BARNABY (Howard B.), *Selection and Use of Trademarks - A Lawyer's Viewpoint* (1976), 20 USTA Executive Newsletter 1

DAVIES (David), *Managing the Risk of A Brand Disaster* (1992), 17 Managing Intellectual Property 10

DIAMOND (Sidney A.), *How to Use a Trademark Properly* (1983), 38 USTA Executive Newsletter 1

DIMITRIADIS (Serge), *Le management de la marque - Vecteur de croissance*, Collection Campus Entreprise (Paris, Éditions d'organisation, 1994)

DUBOIS (Pierre-André), *Do you Know What's in Your Closet?* (1994), 6-4 Remarks 6

GIBSON (Louis M.), *Management of Trademarks in a U.S. Company and Service Marks in the U.S.*, a paper delivered to the Pacific Industrial Property Association on 1989.10.06 in Tucson

GORDON (Neal), *Trademark Clearance* (1992), 34 USTA Executive Newsletter 1

SKRIPTOR, *International creation of trade marks* April/May 1992 Managing Intellectual Property 3

KAPFERER (Jean-Noël), *Les marques, capital de l'entreprise* (Paris, Éditions de l'organisation, 1991)

KAPFERER (Jean-Noël) et al., *La marque moteur de la compétitivité des entreprises et de la croissance de l'économie* (Paris, McGraw-Hill, 1989)

KLEIN (Barry D.), *The Technology Audit: A Timely Step Toward Greater Competitiveness* (1988), 1 The Journal of Proprietary Rights 12

LIEBERMAN (Arthur M.) et al., *Intellectual Property Audits: Protecting Valuable Corporate Assets* (1991), 23 Uniform Commercial Code Law Journal 302

MAILLARD (Éric), *La marque: enjeu des rapports industrie/ commerce* (Paris, Chotard, 1991)

SCHEINFELD (Robert C.), *The New Wave: The Intellectual Property Audit* (1991), 1 Brumbaugh Report 1

UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION, *Trademark Management - A Guide for Executives* (New York, Clark Boardman, 1983)

ZIMMERMAN (Gordon J.), *To Oppose or to Settle*, in *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Insight, 1994).

ANNEXES

ANNEXE A:
ORGANIGRAMME DE POURSUITE D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT -
CANADA

ANNEXE B
PAYS MEMBRES DE L'ARRANGEMENT DE MADRID

ANNEXE C
PAYS MEMBRES DE LA CONVENTION DE PARIS

ANNEXE D
INFORMATION QUANT AU JOURNAL DES MARQUES

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

