

I l ne suffit pas de courir, il faut partir à point

Le chef du service marketing de la S.A. « NACUNEMARC » est très heureux, deux marques sont nées après moult réunions et après leur consécration par les tests consommateurs...

De plus, ces noms plaisent au Président qui a immédiatement donné son accord, le dossier étant très urgent, mais lors d'une ultime réunion une question anodine fuse « *Le service juridique sait-il si l'on peut utiliser ces noms ?* ».

Le service juridique situé au fond d'un couloir avait été en effet mis depuis le début hors course car « il a pour habitude de freiner tout projet dynamique... ».

Une recherche est alors conduite par le conseil extérieur sur instructions du service juridique avec demande de résultats pour l'avant-veille, or, au grand dam du service marketing, le rapport révèle des antériorités à l'égard de chacune des marques retenues et il est vivement conseillé à la société NACUNEMARC de revoir sa copie.

« *Il n'en est pas question et puis d'ailleurs ces soi-disant obstacles n'en sont pas...* » affirme le Président qui fait convoquer le conseil extérieur afin d'avoir une réunion avec tous les responsables du projet.

« *Monsieur, nous sommes très très pressés car nos marques seront sur nos produits lors du prochain salon professionnel qui a lieu dans un mois* », c'est en ces mots que le Président ouvre la séance.

Le conseil tâche d'expliquer (rapidement) qu'une marque antérieure pour constituer un obstacle à l'adoption d'une marque seconde n'a pas à être nécessairement identique et que des désignations seulement approchantes peuvent être des obstacles insurmontables, mais très vite le conseil s'aperçoit qu'il dérange son auditoire car la réunion avait pour objet de régler définitivement les problèmes existants et non d'en ajouter.

« *Monsieur, tonne le Président, il n'est pas question de changer de marque*

maintenant toutes nos maquettes sont prêtes, il faut être positifs et trouver une solution rapide. Que proposez-vous ? Vous êtes notre conseil ! ».

Le conseil extérieur tente d'expliquer (très rapidement) à son auditoire que la société NACUNEMARC sera alors dans une situation scabreuse si le projet est poursuivi et qu'il ne peut proposer qu'une suite de démarches qui seront susceptibles en fin de compte de ne donner aucun résultat...

Le conseil passe alors en revue chacune des deux marques candidates retenues :

- Marque A

Plusieurs antériorités gênantes ont été relevées par la recherche et compte-tenu de leur nombre il s'avère impossible de toutes les écarter par un accord de coexistence ou encore par une cession de droits, car lors de l'approche des différents titulaires, en cas d'un malencontreux refus de l'un d'entre eux, il s'avèrera impossible d'adopter la marque choisie car la requête auprès des titulaires sera considérée comme un aveu implicite d'un risque de confusion et donc de conflit.

Si vous souhaitez maintenir votre choix, choix qui est très risqué... nous pouvons déposer dit le conseil et attendre la réaction d'un titulaire voire de plusieurs et nous argumenterons alors mais je ne peux vous donner aucune garantie de résultat...

- Marque B

A l'égard de cette deuxième marque, deux antériorités très proches ont été relevées.

Dans ce cas, la solution est une enquête sur le titulaire de la marque la plus ancienne et sur les produits qu'elle couvre.





En cas d'une non exploitation avérée, il sera proposé à son titulaire un marché: la cession de ses droits moyennant un prix raisonnable ou la déchéance de ceux-ci pour non usage à la suite d'une action judiciaire.

Il est alors fréquent que les propriétaires de marques non exploitées acceptent l'offre car ils préfèrent gagner une somme même modique plutôt que de ne rien avoir, perdre leurs droits en ayant de plus à payer des dépens.

Mais il conviendra d'avoir à l'esprit que cette marque acquise sera vulnérable puisque non exploitée et il faudra alors tenter avec diplomatie la même approche avec le titulaire de la seconde marque antérieure relevée par la recherche.

« Vous vous rendez compte, clame une nouvelle fois le Président, toutes ces enquêtes, approches, tractations vont demander un temps considérable et vont entraîner de plus des frais, or nous n'avons pas le temps et vos honoraires sont élevés, nous allons prendre le risque de les utiliser et nous verrons bien... ! ».

En réalité, ce qui manque à la société « NACUNEMARC » c'est le temps !

Compte-tenu de l'encombrement du Registre des Marques, la vérification de la disponibilité d'un signe est une opération plus longue et délicate que la création du signe lui-même.

Les entreprises doivent prévoir suffisamment tôt l'adoption de nouvelles marques et il serait très utile que les services juridiques soient présents au moment des choix afin de guider les « créatifs » souvent un peu trop pressés, vers des signes qui, compte-tenu de leur construction, seront distinctifs d'une part et auront des chances de ne pas être trop antériorisés.

Suite à cette première approche, il sera possible grâce aux bases de données actuelles de fixer une liste de plusieurs marques candidates qui feront ensuite l'objet d'une recherche approfondie car il n'est pas rare que sur dix marques faisant l'objet d'une recherche, seules deux restent finalement en lice.

Tout cela prend évidemment du temps et coûte un peu d'argent... mais bien moins qu'un procès.

Au fait, la société « NACUNEMARC » a fait l'objet d'une saisie-contrefaçon lors du salon et est assignée en contrefaçon par la SARL KIDPOSTOU, concurrente directe, laquelle était titulaire de l'une des antériorités relevées par la recherche...

Le Président a fait convoquer une nouvelle fois son conseil afin qu'il les sorte de ce mauvais pas... mais cela fera l'objet d'une autre histoire...

Pierre De BOISSE

Conseil en Propriété Industrielle
Marques, Dessins & Modèles

