

La marque - FAQs

Délivrée par l'autorité compétente, la marque enregistrée est **un signe distinctif protégé** permettant à une entreprise de différencier ses produits ou ses services de ceux d'autres entreprises.

➤ Sur quoi porte la protection ?

La protection concerne les **signes enregistrés**¹ dans **la ou les catégories de produits et/ou services (classes)** pour laquelle (lesquelles) ils ont été enregistrés².

En général, **tous les signes susceptibles de représentation graphique** peuvent constituer des marques, lorsqu'ils servent à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux de la concurrence.

Il existe **différents types de marques individuelles**¹:

- ✓ **La marque verbale** : une marque dactylographiée (police normale), ne contenant aucun élément graphique spécifique, qui protège la marque proprement dite, sans élément figuratif (mots, combinaisons de lettres ou de chiffres)
- ✓ **La marque semi-figurative ou combinée** : protège une association d'un élément verbal et d'un élément visuel (p. ex. graphisme utilisé pour écrire cette marque, pictogramme ou logo en association avec un nom)
- ✓ **La marque figurative** : protège l'élément figuratif (logo)
- ✓ **La marque de forme ou tridimensionnelle**³: protège une forme tridimensionnelle (récipients, emballages, produit)
- ✓ **La marque de couleur**³ : protège une ou plusieurs couleurs, indépendamment de la forme ou de la configuration
- ✓ **Autres**³ : sonore, olfactive, hologramme, slogan etc...

Il existe aussi d'autres catégories de marques¹ :

- ✓ **La marque collective** : distingue les produits ou services d'un groupement d'entreprises. Un règlement désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.
- ✓ **La marque de garantie** : signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire visant à garantir que les produits ou services présentent toutes certaines propriétés (p. ex. de qualité).

¹ Les types de marques ci-dessus reflètent les dispositions légales dans de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans les types de protection possibles de part les dispositions légales mais aussi de part la jurisprudence.

² Dans certains pays il existe aussi une forme de protection pour les marques dites de « haute renommée », qui s'étend au-delà des produits et/ou services similaires à ceux pour lesquels elles ont été enregistrées, et/ou une forme de protection pour les signes non enregistrés.

³ Il existe des différences nationales dans les types de marques protégeables. Particulièrement les marques tridimensionnelles, les marques de couleur et les marques sonores, olfactives, hologrammes, ne peuvent pas être protégées en tant de marque dans certains pays. Par exemple en Suisse les marques olfactives, gustatives ou tactiles ne sont pas enregistrables car il est considéré comme impossible de les représenter graphiquement.

➤ Quels sont les critères d'enregistrement ?

Pour être enregistrable, un signe doit satisfaire **les critères de base suivants** dans la ou classes pour lesquels une demande d'enregistrement est déposée⁴:

- ✓ Comporter une **force distinctive**
- ✓ Présenter un **caractère non-descriptif**
- ✓ **Ne doit pas être trompeuse** : ne pas induire le consommateur en erreur sur sa provenance, sa nature ou sa qualité
- ✓ **Absence de conflit** avec des marques identiques ou similaires antérieurement enregistrées pour des produits et/ou services identiques ou similaires⁵
- ✓ **Respecter l'ordre public et les bonnes mœurs**
- ✓ **Ne doit pas être contraire au droit en vigueur.**

⁴ Les critères d'enregistrement ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

⁵ Un grand nombre d'offices de la propriété intellectuelle (y compris l'Institut Suisse et l'OHMI (marques communautaires)) ne vérifient pas au cours de l'examen de la demande d'enregistrement, si une marque identique ou similaire est déjà enregistrée.

➤ Quels sont l'effet et l'étendue de la protection ?

Le titulaire d'une marque a le droit d'interdire à tout tiers l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires s'il existe un risque de confusion dans un pays où sa marque a été enregistrée pour lesdits produits ou services, au cours de la durée de validité de celle-ci⁶.

L'étendue de la protection d'une marque enregistrée est définie par **le signe et la liste des produits et/ou des services** (à l'exception des marques « de haute renommée »)⁶.

Principe de la territorialité : Une marque n'a d'effet que dans le pays dans lequel elle est enregistrée et en vigueur : en dehors de ce territoire, la marque n'est pas protégée.

⁶ Les droits ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

Dans certaines circonstances le titulaire d'une marque peut aussi interdire aux tiers l'utilisation d'un signe en relation avec des produits et/ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée (ceci est le cas pour les marques dites de « haute renommée »).

➤ **Quelle est la durée de la protection d'une marque enregistrée ?**

10 ans (prolongeable indéfiniment de 10 ans en 10 ans).

➤ **Quel marquage possible des articles ?**

Dans la plupart des pays, la loi sur les marques n'exige pas qu'un signe déposé/enregistré porte une mention particulière. **Il est cependant recommandé de juxtaposer à un signe la mention :**

- ✓ « TM » pour signifier qu'il est utilisé « à titre de marque », sans avoir nécessairement fait l'objet d'un enregistrement, et ce à titre informatif⁷
- ✓ « ® » pour signifier que la marque est enregistrée auprès du registre officiel du pays où elle est utilisée ou qu'elle fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans ce pays

⁷ *Il existe des différences nationales dans la valeur juridique de l'apposition de la mention « TM ».*

Un abus visant à identifier comme étant enregistré dans un pays un signe qui ne l'est pas est punissable.

➤ **Pourquoi enregistrer une marque ?**

Utilité d'une marque enregistrée:

- ✓ **Permet d'individualiser les produits et services** par rapport à un concurrent (apporte une visibilité et soutient une image distinctive)
- ✓ **Est un outil de négociation** avec les partenaires commerciaux
- ✓ **Constitue une propriété transférable** (cession ou octroi de licences). Des conditions particulières s'appliquent cependant à l'enregistrement du nouveau titulaire dans certains systèmes de protection (par ex. Dépôt International)
- ✓ **Est une source potentielle de revenus** par licences.

➤ **Quelle différence entre marque, raison de commerce et nom de domaine ?**

Les raisons de commerce (noms d'entreprises) et les noms de domaine sont des **signes distinctifs** comme les marques.

La raison de commerce est inscrite au registre du commerce national (ou cantonal dans le cas de la Suisse), mais son inscription:

- ✓ Ne garantit pas qu'une marque antérieure identique ou similaire n'existe pas
- ✓ Offre une protection de portée géographique relativement restreinte
- ✓ Offre une protection relativement limitée contre les homonymes, notamment en cas d'ajout d'éléments non verbaux
- ✓ Requier un caractère distinctif moindre par rapport à celui d'une marque.

Le nom de domaine est enregistré auprès des services d'enregistrement accrédités compétents (par exemple <http://www.switch.ch/>, pour les « .ch »), mais son enregistrement :

- ✓ Ne garantit pas qu'une marque antérieure identique ou similaire n'existe pas
- ✓ Offre une protection relativement limitée contre les homonymes, notamment en cas d'ajout d'éléments non verbaux
- ✓ Le contenu du site n'est pas forcément décisif
- ✓ Ne peut se prévaloir que de manière très limitée du principe « first come first served » et un transfert du nom de domaine peut être exigé en cas de conflit.

L'enregistrement de la marque en parallèle à celui du nom de domaine et/ou de la raison de commerce (si ceux-ci remplissent les conditions d'enregistrement) est vivement recommandé afin d'offrir une protection supplémentaire/complémentaire à titre de marque, afin de se prémunir le mieux possible contre d'éventuels conflits futurs.

➤ **Comment déposer une première demande d'enregistrement de marque ?**

Le dépôt d'une **première demande d'enregistrement de marque** (dite dépôt « de base » ou « prioritaire ») s'effectue auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle choisi et compétent.

Le choix de l'Office pour ce premier dépôt dépendra de nombreux critères comme l'utilisation géographique de la marque, la stratégie ultérieure de dépôt, le budget du titulaire etc...

L'existence de marques identiques ou similaires antérieurement enregistrées n'étant pas examiné dans certains pays (y compris la Suisse et la Communauté Européenne), **une recherche d'antériorité, préalable au dépôt de base**, est recommandée et permettra une définition de la stratégie de protection et une rédaction optimisée des classes de produits et services (voir fiche « Recherche d'antériorité »).

Il est important que le titulaire définisse avec précision les produits et/ou services pour lesquels la marque sera utilisée. Afin d'assurer à la fois une étendue de protection suffisamment large et de réduire les coûts liés aux objections et aux conflits potentiels, la rédaction de la liste des produits et services doit être effectuée avec le plus grand soin. **Un Conseiller en Propriété Intellectuelle** pourra vous assister dans ces démarches de rédaction et de dépôt (voir rubrique « Quel est le Rôle du conseil en propriété intellectuelle ? »).

➤ **Comment obtenir une protection dans d'autres pays ?**

Avant l'échéance des six mois à compter de la date du dépôt de base, le titulaire a la possibilité **d'étendre la portée géographique de la protection de la marque**.

Diverses routes de protection sont possibles et certains exemples (non exhaustifs) sont représentés sur les **schémas joints**.

- ✓ **Premier dépôt Suisse⁸ ou Communautaire** (n'incluant pas la Suisse);

- ✓ **Dépôt « d'extension » dans les six mois à compter du premier dépôt** par le dépôt d'une ou de plusieurs demande(s) d'enregistrement nationale(s)/régionale(s) (par ex. France, Italie, Communautaire ou Etats Unis etc..) et/ou d'une demande d'enregistrement International⁸ (couvrant 84 Etats au 27.10.2008).

Des désignations postérieures de pays ou un dépôt après l'échéance de la priorité sont toujours possibles.

⁸ Dans le cas où une protection étendue par une demande internationale est souhaitée, une demande de base devant l'Office d'origine, partie contractante au système de Madrid, est nécessaire. L'Office d'origine est déterminé selon si les pays dans lesquels une protection est souhaitée sont des parties contractantes du Protocole et/ou de l'Arrangement de Madrid. Cependant, pour tout demandeur avec un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire suisse la demande internationale peut être effectuée à partir d'une marque suisse de base.

➤ **Quand déposer une demande d'enregistrement de marque ?**

Le choix du moment opportun pour déposer est important dans l'élaboration d'une stratégie de protection :

- ✓ **éviter que la concurrence dépose** une raison de commerce/nom de domaine identique qui acquiert rapidement une renommée ou une marque identique ou similaire pour les mêmes classes de services et produits, ou que le signe passe comme une expression courante dans le domaine public et perde son caractère distinctif;

MAIS aussi

- ✓ **mesurer l'impact d'un dépôt prématuré** risquant l'annulation pour non-utilisation après l'expiration du délai de grâce.

En raison de la complexité des procédures, des diverses routes de protection possibles, il est recommandé de consulter un Conseil en Propriété Intellectuelle, déjà dans les phases initiales de création d'une entreprise/d'un site internet/de communication commerciale autour d'un signe, afin de mettre en place une stratégie solide de protection.

➤ **Quels sont les critères pour maintenir l'enregistrement de la marque ?**

Utilisation de la marque⁹ : Après l'expiration d'un délai de grâce (5 ans dans le cas de la Suisse)¹⁰, le titulaire est en effet tenu d'utiliser la marque enregistrée sur le registre pour les produits et les services enregistrés, dans le territoire ou la marque est enregistrée¹¹.

En l'absence d'usage de la marque après ce délai, le titulaire s'expose à une **attaque possible en nullité par des tiers sur le motif d'absence d'usage après l'expiration du délai de grâce¹⁰, et l'éventuelle annulation de l'enregistrement.**

⁹ Les exigences d'usage ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe des différences nationales dans les exigences d'usage et des preuves afférentes.

¹⁰ Dans de nombreux pays, y compris la Suisse et la Communauté Européenne ce délai de grâce à une durée de **cinq ans** à compter de l'enregistrement de la marque. Il existe toutefois des différences nationales dans les dispositions légales concernant ce délai de grâce.

¹¹ En ce qui concerne une marque communautaire, l'utilisation de la marque dans un seul pays de l'Union européenne suffit pour satisfaire les exigences d'usage.

Prolongation de l'enregistrement : L'enregistrement d'une marque est valable pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt du signe. Afin de prolonger l'enregistrement (de dix ans en dix ans) il faut déposer une demande de prolongation avec paiement des taxes correspondantes¹².

¹²Dans certains pays, notamment les Etats-Unis, il est nécessaire de fournir des preuves d'utilisation de la marque (ou éventuellement des raisons acceptables pour la non utilisation de la marque) afin d'effectuer cette prolongation.

➤ Pourquoi une surveillance de la marque est-elle conseillée ?

Dans un grand nombre de pays, y compris la Suisse et la Communauté Européenne, aucun examen des demandes d'enregistrement n'est fait quant aux marques antérieures, avec comme conséquence la possibilité que deux signes identiques soient enregistrés pour des produits identiques ou similaires.

Les dispositions légales de la plupart des pays prévoient une procédure d'opposition¹³, selon laquelle l'enregistrement d'une marque est ouvert pendant un court délai¹⁴ à une opposition par des tiers (pour une marque Suisse et une marque communautaire, ce délai d'opposition est de 3 mois à partir de la publication de la marque). D'une manière générale, l'opposant doit être titulaire de droits antérieurs sur une marque ou sur une autre forme de signe commercial¹³.

Si une opposition est formée, la procédure d'opposition peut aboutir à ¹³:

- ✓ La confirmation de l'enregistrement ;
- ✓ la limitation de la liste des produits et services ; ou
- ✓ la révocation partielle ou totale de l'enregistrement.

Ainsi, la procédure d'opposition s'avère être une façon relativement simple et peu coûteuse de faire radier ou de limiter la portée de la protection de marques postérieurement déposées, avec lesquelles il existe des risques de confusion, voir de conflit potentiel.

¹³ Les dispositions ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application. Entre autre, aucune procédure d'opposition n'est prévue dans certains pays.

¹⁴ Dans un grand nombre de pays, le délai d'opposition est entre 1 à 3 mois, à partir de la publication de la marque, et cette période d'opposition peut avoir lieu (a) soit suite à la clôture de l'examen de la demande par les autorités compétentes - mais avant l'enregistrement de la marque (ceci est le cas pour une marque communautaire) - soit (b) directement après l'enregistrement de la marque (ceci est le cas en Suisse). Il existe toutefois des différences nationales dans les procédures d'opposition.

Il incombe au titulaire le devoir de surveillance et de défense de sa marque par rapport à des utilisations illicites par des tiers. Il est conseillé de mettre en place un

système de veille permettant la surveillance régulière des marques nouvellement enregistrées ou déposées ainsi qu'une surveillance des activités commerciales dans le domaine.

Etant donné le court délai pour pouvoir bénéficier de la procédure d'opposition (trois mois pour la Suisse) il est impératif d'être informé des publications de marques potentiellement problématiques. C'est pourquoi un système de veille régulière est indispensable.

Si la violation d'une marque par une autre marque déposée postérieurement n'est constatée qu'après l'expiration du délai d'opposition il reste la possibilité d'intenter une action devant une juridiction en droit commun¹⁵. Les désavantages majeurs de cette solution sont son coût relativement élevé et sa durée.

¹⁵ Il existe des différences nationales dans les dispositions légales correspondantes ainsi que dans leur application.

➤ Quel est le rôle du Conseil en Propriété Intellectuelle ?

Son profil :

- ✓ Formation scientifique/technique et juridique (examen de qualification)
- ✓ Interne (Industrie)/Externe (Cabinet de conseil)
- ✓ Interagit avec un réseau de conseils nationaux étrangers partout dans le monde et avec des avocats

Son rôle:

- ✓ Informe et conseille sur les droits de Propriété Intellectuelle
- ✓ Guide vers une protection appropriée (brevet, marque, design...) et conseille sur la stratégie de protection
- ✓ Analyse les antériorités et les droits de tiers
- ✓ Rédige et dépose des demandes d'enregistrement de marques, ainsi que des demandes de brevets et des designs...
- ✓ Représente le déposant dans ses démarches pour obtenir, défendre ou attaquer un droit de Propriété Intellectuelle (Gestion de portefeuilles, réponses aux Offices, instruction aux agents étrangers ..)
- ✓ Met en place sur demande une surveillance des marques en Suisse et à l'étranger
- ✓ Intervient dans le cadre de cessions, licences, "due diligence", contrefaçons ...

reuteler & cie SA

Conseils en Propriété Intellectuelle

www.reuteler.net