

PROTECTION DE LA MARQUE

en toute simplicité



PROMARCA

Schweizerischer Markenartikelverband
Union suisse de l'article de marque

Table des matières

Introduction

S.2

L'importance des marques et les conséquences de leur violation

S.3



1. Moyens de protection légaux

1.1	Droit des marques	4
1.2	Droit du design	10
1.3	Droit de la concurrence déloyale	12
1.4	Noms de domaines	15
1.5	Droit de la personnalité et droit au nom	15
1.6	Droit relatif aux raisons de commerce	15
1.7	Droit d'auteur	16
1.8	Indications géographiques	17



2. Comment éviter les conflits ?

2.1	Choix de marques originales et recherches	18
2.2	Élaboration et mise en œuvre d'un concept de protection juridique	18
2.3	Préférence pour les droits enregistrés	19
2.4	Surveillance des registres	19
2.5	Documentation liée à l'utilisation	19
2.6	Dissuasion et relations publiques	20
2.7	Règlementation contractuelle des droits	21



3. Mesures en cas de violation de droits de propriété intellectuelle

3.1	Réaction immédiate et documentation des violations	22
3.2	Faire appel sans délai à un spécialiste et déterminer la stratégie à adopter	22
3.3	Signaler la situation à l'auteur de la violation du droit protégé par un courrier d'avertissement	23
3.4	Former opposition	23
3.5	Mesures judiciaires immédiates	24
3.6	Dépôt d'une dénonciation ou d'une plainte pénale	24
3.7	Introduction d'une procédure civile ordinaire	25
3.8	Demande d'aide à l'administration des douanes	25



4. Liste de contrôle pour protéger une marque

4.1	Lancement d'une nouvelle marque	26
4.2	Entretien des marques existantes et extensions de gamme	27
4.3	Défense contre les produits de piraterie/procédure à suivre en cas d'atteindre à sa propre marque	27

Contacts utiles et sources d'information

S. 28

Introduction

Les marques sont synonymes d'orientation, de durabilité, de crédibilité et de confiance. Promarca, fondée en 1929, représente les intérêts d'environ 90 entreprises ayant des intérêts liés aux marques dans le secteur des biens de consommation en Suisse. Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 12,3 milliards, y compris les exportations, ces entreprises emploient directement environ 17 000 personnes. Avec les unités gérées au niveau mondial et basées en Suisse, elles créent plus de 47 000 emplois. Les membres de Promarca investissent chaque année des millions de dollars en Suisse et apportent ainsi une contribution importante à l'économie suisse.

Promarca favorise la compréhension de la valeur des marques et de l'industrie des produits de marque et met en avant l'importance de leur protection (en cas de falsification, imitation, exploitation de la réputation). Promarca s'engage en faveur d'un environnement de marché équitable, afin que les obstacles administratifs pour les propriétaires de marques ne soient pas inutilement plus stricts que dans les pays voisins, et véhicule des connaissances relatives aux marques, tant à l'interne qu'à l'externe.

La présente brochure est un guide facile à comprendre et axé sur la pratique, qui explique l'importance des marques et la nécessité de les protéger. « Protection de la marque, en toute simplicité » permet à ceux qui ont affaire quotidiennement à des articles de marque de contribuer à la préservation de leur valeur, tout en fournissant un aperçu du droit des marques à toute personne intéressée. Cette brochure donne en outre une vue d'ensemble rapide d'autres questions ayant trait au droit de la propriété intellectuelle en matière de marques, telles que le droit de la concurrence déloyale, le droit du design, le droit d'auteur et la protection des noms de domaines et des indications géographiques.

La cinquième édition revue et actualisée de la présente brochure a été élaborée une fois encore en collaboration avec les spécialistes en droit des marques de l'Etude d'avocats Meyerlustenberger Lachenal. Ces derniers s'occupent au quotidien du dépôt, du maintien, de la mise en œuvre, de la gestion et de l'estimation de marques.

Pour plus d'information, voir
www.promarca.ch.

L'importance des marques et les conséquences de leur violation

L'importance et la valeur des marques sont considérables dans la pratique. Plus une marque est ancienne et connue, plus elle a de la valeur. L'estimation précise de la valeur de ce bien immatériel s'avère toutefois compliquée. Il existe un grand nombre de méthodes, parfois contradictoires, pour y parvenir. A titre d'exemple, la valeur des marques GOOGLE ou APPLE est évaluée à environ 200 milliards de francs, selon la méthode d'estimation appliquée. Mais d'autres marques, moins connues, contribuent tout autant à la création de valeur en tant que symboles des produits et de l'entreprise.

La valeur croissante d'une marque éveille l'intérêt de faussaires et autres opportunistes. Ceux-ci copient tantôt l'ensemble des caractéristiques d'une marque (fabricant ainsi des « produits piratés » ou « contrefaçons »), ou imitent tantôt une marque de manière à ce que les deux signes se distinguent plus ou moins nettement l'un de l'autre, le plus récent piétinant les plates-bandes de l'ancien (le signe récent est alors appelé « imitation », « look alike » ou « produit me-too »).

Les problèmes que posent la contrefaçon et la piraterie de produits originaux a pris une importance croissante ces dernières années et s'est globalisé depuis longtemps déjà. Ainsi, le rapport « Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact », publié en 2016 par l'OCDE et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), estime la valeur des produits piratés mis en circulation dans le monde en 2013 à 461 milliards de dollars américains. Les produits suisses font eux aussi l'objet de contrefaçons et d'imitations. En effet, les fabricants d'articles de marque suisses sont même les plus touchés par les contrefaçons après les USA, l'Italie et la France. Le dommage subi de ce fait par les entreprises suisses concernées se monte annuellement à près d'un milliard de francs. Le commerce des contrefaçons et des imitations se reflète également dans les statistiques des autorités douanières: le

nombre d'interventions réalisées dans des affaires de contrefaçons présumées de produits se maintient à un niveau élevé ces dernières années. Le commerce des contrefaçons occasionne non seulement des dommages financiers, mais il trompe également les consommatrices et les consommateurs et peut, en particulier en cas de contrefaçon de biens de consommation, mettre en péril leur santé et leur vie.

Promarca est membre de l'association STOP PIRACY. Cette association est issue de la plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, mise en place par l'Institut de la Propriété Intellectuelle et ICC Switzerland (Chambre de commerce internationale suisse). STOP PIRACY vise à lutter activement et durablement contre la contrefaçon et la piraterie en sensibilisant le public et en renforçant la coordination et la coopération entre les secteurs public et privé, ainsi qu'au sein de ces secteurs. STOP PIRACY se positionne vis-à-vis du public de manière factuelle et l'informe activement sur les conséquences néfastes de la contrefaçon et de la piraterie. Anastasia Li-Treyer, directrice de Promarca, est également présidente de STOP PIRACY.

En sus de la piraterie de produits en tant que telle, la dilution de signes distinctifs entraîne des pertes de valeur et d'investissement. Si les concurrents sont libres de s'inspirer d'une marque, cette dernière risque de perdre son caractère distinctif, même en l'absence d'un risque de confusion, et de n'être réduite qu'à une simple désignation de produit. Les titulaires de marques doivent également lutter contre le problème, non négligeable, que pose l'exploitation de la réputation. Des tiers tentent régulièrement de profiter de la réputation que le titulaire d'une marque a acquise, mais sans en apporter quoi que ce soit à leurs propres produits. Ces conflits engendrent des dépenses considérables et la pratique judiciaire suisse sur la délimitation entre une exploitation illicite de réputation et un comportement licite n'est pas bien arrêtée.

1

Moyens de protection légaux

1.1 Droit des marques

Qu'est-ce qu'une marque ?

Une marque, au sens juridique du terme, est un signe distinctif protégé par la loi, qui désigne des produits et des services. La Loi sur la protection des marques (LPM) dispose que tout signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises peut constituer une marque. De nombreuses autorités d'enregistrement (dont, en principe, l'Institut de la Propriété Intellectuelle [IPI] en Suisse) exigent en outre encore et toujours que le signe à enregistrer en tant que marque puisse être représenté graphiquement de façon claire et univoque, excluant ainsi dans les faits certains signes, comme par exemple les odeurs, de la protection des marques.

On utilise le plus souvent comme marque des mots (par exemple OVOMALTINE), des logos (par exemple le nid d'oiseau NESTLÉ) ou d'autres signes comportant des éléments figuratifs, tels qu'une écriture spéciale (par exemple MARS). On peut également utiliser des couleurs ou des combinaisons de couleurs (par exemple, le bleu de Nivea pour les cosmétiques ou le bleu et la couleur argentée des boissons énergétiques RED BULL), des formes (par exemple la forme triangulaire du chocolat TOBLERONE) ou des mélodies (par exemple la mélodie du car postal pour des prestations de service de la Poste suisse) (illustrations 1, 2, 3, 4 et 5 respectivement). Ainsi, on fait la distinction entre les marques verbales (en principe déposées en majuscules), les marques purement figuratives (qui consistent en un logo, sans élément verbal), les marques sonores, les marques

de couleur ou les marques tridimensionnelles, qui sont soit apposées au produit ou à son emballage (par exemple l'étoile MERCEDES) (illustration 6), soit intégrées au produit ou à son emballage (appelées « marques de forme », par exemple CANARD WC) (illustration 7). Ces différents types de marques sont souvent combinés en pratique, ce qui a pour conséquence qu'une catégorisation stricte n'a que peu d'intérêt.

Selon l'utilisation de la marque protégée, on fait la différence entre une marque individuelle (la forme la plus courante; une personne précise, physique ou morale, est responsable pour cette marque), une marque collective (qui appartient à une association d'entreprises; la marque désigne les produits ou les services de cette association, son utilisation est définie par un règlement) et une marque de garantie (les marchandises ou services concernés doivent présenter les critères de qualité définis dans un règlement; le titulaire de la marque n'a pas le droit d'utiliser lui-même la marque mais il garantit que les utilisateurs de la marque se conforment au règlement).

Pas de protection du bien public

En principe, les marques sont protégées uniquement lorsqu'elles désignent les produits (marchandises ou services) pour lesquels elles sont déposées. Les offices des marques utilisent pour ce faire la Classification de Nice des marchandises et des prestations de service, qui contient

45 classes différentes. La répartition des produits dans diverses classes de marchandises et de services vise à simplifier la recherche de marques antérieures problématiques en évitant de devoir parcourir l'ensemble des marques déposées. La répartition d'un produit ou d'un service dans une classe spécifique ne dit cependant rien encore, en principe, sur l'étendue de la protection de la marque concernée.

Ne sont pas protégés par le droit des marques les signes qui se bornent à décrire les produits qu'ils désignent. Ainsi, les informations portant directement sur la nature, la qualité, le type et le lieu de fabrication ou la destination d'un produit ne peuvent pas être protégées. Le titre PREMIERE, par exemple, qui désigne un magazine de cinéma, n'est pas une marque protégée, ni LEVANTE, qui désigne de la levure, DESINFEKTA, qui désigne un désinfectant, MASTER DRIVE, qui désigne une auto-école, ni encore les semelles rouges des chaussures de Louboutin (illustrations 8 et 9, respectivement).

Les informations de ce type à caractère descriptif peuvent uniquement être protégées par le droit des marques si elles sont associées à des éléments non descriptifs. Les signes descriptifs peuvent également être protégés par le droit des marques s'ils se sont imposés sur le marché comme désignant des produits déterminés. La pratique de l'IPI est toutefois restrictive en matière de preuve de l'imposition sur le marché. En effet, dans de nombreux cas, il demande la production d'un sondage d'opinion montrant que, pour la majeure partie du public pertinent, le signe en question et les produits qu'il désigne se rapportent à une certaine entreprise.

Depuis 2017, il est possible en Suisse d'enregistrer des indications géographiques en qualité de marques géographiques. Un tel enregistrement suppose néanmoins que le signe géographique en question ait préalablement déjà été protégé en qualité d'appellation d'origine protégée (AOP) ou d'indication géographique protégée (IGP) ou encore par une ordonnance de branche du Conseil fédéral. La marque géographique peut être utilisée pour tous les produits qui respectent le règlement de la marque.

Ne peuvent pas non plus être protégés en tant que marque les signes distinctifs susceptibles d'induire en erreur sur des caractéristiques telles que l'origine, la nature ou la qualité

d'un produit. C'est la raison pour laquelle le terme GOLDEN RACE, par exemple, ne pourra pas être déposé pour des marchandises qui ne sont pas en or, ni MIRABELL pour des pâtisseries ne contenant pas de mirabelle ou INDIAN pour des motocycles ne provenant pas d'Inde (illustration 10).

On notera qu'en raison du plurilinguisme en Suisse, le domaine public et le caractère trompeur d'une marque déposée sont toujours examinés en tenant compte de toutes les langues nationales. Il suffit qu'un signe soit descriptif ou trompeur dans une langue nationale pour que sa protection par le droit des marques soit refusée. Il en va de même pour les informations à caractère descriptif en anglais, voire même en turc ou en portugais, dont la protection sera en pratique refusée dans certaines circonstances. Tel est par exemple le cas lorsque les marchandises ou services en question sont destinés en particulier aux membres du groupe linguistique concerné.

Les formes (d'un produit ou de son emballage, par exemple) qui sont techniquement nécessaires ou qui constituent la nature même du produit ne peuvent pas non plus être protégées au titre de marques enregistrées. Le Tribunal fédéral juge qu'une forme est techniquement nécessaire si les concurrents ne disposent d'aucune forme alternative acceptable pour le produit concerné. En pratique, plusieurs procédures judiciaires visant à définir si une forme particulière était techniquement nécessaire au produit invoqué ont trouvé un écho dans le public (par exemple, l'affaire concernant la possibilité de déposer les briques Lego en tant que marque pour désigner des briques à assembler ou l'affaire concernant la possibilité de protéger les capsules à café Nespresso) (illustration 11).

En règle générale, les couleurs sans forme (par exemple le bleu NIVEA ou le violet MILKA) peuvent uniquement être protégées si une enquête d'opinion a révélé qu'une majeure partie des consommateurs interrogés associait le ton de la couleur en question au produit d'une certaine entreprise. Il est théoriquement également possible d'apporter la preuve de l'imposition sur le marché en présentant des documents relatifs à l'usage. Toutefois, l'IPI pose des exigences très strictes quant à l'étendue et au contenu de ces justificatifs.

Exemples droit des marques



1 | Nid d'oiseaux de NESTLÉ



2 | Signe écrit de MARS



3 | Boissons énergisantes de Red Bull



4 | Chocolat TOBLERONE



5 | Mélodie du Car Postal



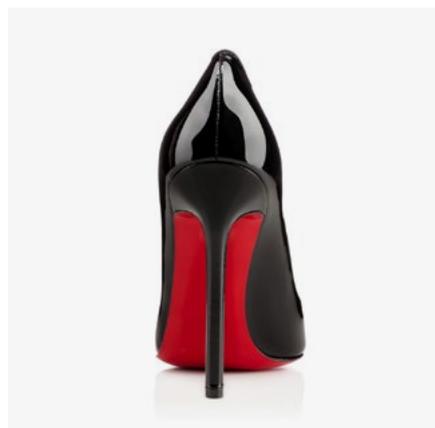
6 | L'étoile de MERCEDES



7 | Canard-WC



8 | PREMIERE



9 | Louboutin



10 | Indian



11 | Lego

Premier arrivé...

Les marques antérieures priment sur les marques plus récentes. En Suisse, cette priorité des marques antérieures sur les marques plus récentes est évaluée en fonction de la date de dépôt, c'est-à-dire en fonction de la date de dépôt à l'IPI ou d'une date de dépôt plus récente auprès d'un office étranger reconnu en Suisse selon les dispositions applicables de la Convention de Paris.

L'enregistrement d'une marque suisse ne nécessite généralement pas plus de quatre à six mois à partir de son dépôt et coûte 550 francs pour trois classes et une durée de protection de dix ans. Moyennant une taxe supplémentaire de 400 francs, la marque peut être examinée plus rapidement, c'est-à-dire en quelques semaines seulement, selon la procédure accélérée.

Une disposition de la Loi suisse sur la protection des marques, unique en son genre dans le monde entier, affaiblit le principe de priorité de la date de dépôt: le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure qu'avant la date de dépôt, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant ledit dépôt.

Il existe, en pratique, de nombreux conflits entre les marques protégées et d'autres signes distinctifs, par exemple des noms de personnes, des raisons de commerce (= noms d'entreprises), des appellations commerciales, etc. Le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante, est d'avis que les conflits portant sur des signes distinctifs ne doivent pas être réglés en appliquant strictement le principe de priorité temporelle, mais plutôt en procédant à une pesée exhaustive des intérêts, tout en tenant compte de l'ensemble des différents aspects pertinents, par exemple, entre autres, de la notoriété des divers signes distinctifs et des intérêts légitimes des titulaires de signes distinctifs.

Une protection certes illimitée dans le temps, mais qui dépend de l'usage

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé tous les dix ans sans limitation. Si, toutefois, une marque n'est pas utilisée pendant une durée de cinq ans ou si elle l'est seulement pour une partie des produits enregistrés, sa radiation (ou sa radiation partielle) peut être demandée auprès de l'IPI ou du tribunal civil compétent.

La procédure de radiation devant l'IPI

Depuis le 1er janvier 2017, toute personne intéressée peut demander auprès de l'IPI la radiation d'une marque si celle-ci n'a pas été utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. Avant l'introduction de cette procédure de radiation auprès de l'IPI, la radiation d'une marque enregistrée en Suisse ne pouvait être demandée que devant le tribunal civil compétent.

Cette nouvelle procédure devrait permettre d'obtenir plus facilement la radiation d'une marque non utilisée en comparaison avec la procédure engagée devant le tribunal civil. La taxe de radiation devant être versée à l'IPI pour le traitement de la demande de radiation s'élève à 800 francs. Les moyens de preuve autorisés devant l'IPI sont limités et ce dernier prend ses décisions exclusivement sur la base des documents produits.

Si le défaut d'usage de la marque faisant l'objet de la demande est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque ne peut empêcher la radiation de sa marque que s'il établit en retour que la marque est utilisée en relation avec tous les produits et services enregistrés. L'existence de justes motifs pour le non-usage demeure néanmoins réservée. Cela implique pour le titulaire d'avoir documenté l'utilisation de la marque à intervalles réguliers.

L'IPI décide de la radiation en première instance. La décision de l'IPI est ensuite sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral.

Tout commence par une recherche

Avant toute utilisation d'une nouvelle marque et son dépôt, il convient impérativement d'effectuer une recherche parmi les marques et les raisons de commerce (= noms d'entreprises) existantes. En effet, la procédure d'enregistrement officielle en Suisse ne prévoit pas la vérification de l'existence d'une marque ou raison de commerce antérieure pouvant être concernée par le dépôt de la nouvelle marque. L'enregistrement d'une marque ne donne pas droit à son utilisation et ne garantit pas sa validité.

L'IPI, entre autres, permet de faire des recherches de marques (<https://www.ige.ch/fr/ip-search.html>). La base de

données Swissreg exploitée par l'IPI fournit gratuitement des informations issues du registre suisse des marques (<http://www.swissreg.ch>). Elle constitue toutefois seulement un outil permettant d'obtenir des informations de base et ne contient notamment pas de données concernant les marques internationales valables en Suisse, qui sont enregistrées auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO) à Genève. Ces dernières peuvent être consultées dans le registre des marques internationales de l'OMPI (<http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>). Pour obtenir des informations fiables, il faut s'en remettre aux recherches professionnelles de l'IPI (ip-search) ou d'autres fournisseurs privés. L'Office fédéral du registre du commerce fournit des informations sur l'enregistrement de raisons de commerce existantes (<http://www.zefix.ch>).

Toutefois, même des recherches approfondies ne peuvent garantir un résultat sûr à 100 %. Ceci s'explique notamment par le fait qu'une recherche ne peut pas être plus fiable que l'algorithme de recherche sur lequel elle repose et que la marge d'appréciation des résultats de recherche est considérable. De plus, le titulaire ou le déposant d'une marque qui bénéficie d'une protection dans un pays où l'on n'a pas fait de recherche peut étendre sa marque ou le dépôt de celle-ci sur le territoire qui l'intéresse, en respectant un certain délai et en faisant valoir la priorité dont il bénéficie à l'origine. Ceci lui permet d'être prioritaire sur les marques déposées entre-temps, pour autant que les traités internationaux applicables l'y autorisent.

Quelle est l'étendue de la protection ?

Lorsqu'il existe un risque de confusion auprès des milieux intéressés, le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers d'utiliser un signe distinctif similaire plus récent pour des produits de même type. Il est également interdit de créer un risque de confusion indirect, qui consiste à donner l'impression au consommateur qu'il existe une relation entre les entreprises exploitant deux signes, du fait de la similitude de ces signes, même si le consommateur est en mesure de distinguer l'un de l'autre les signes en conflit. Selon le Tribunal fédéral, un risque de confusion indirect existe notamment lorsqu'une marque récente reprend l'élément-clé d'une marque antérieure (par exemple le nouveau signe SECURICALL et la marque antérieure SECURITAS).

Plus une marque est originale et, en particulier, plus elle est connue, plus on aura tendance à admettre une violation du droit de protection (par exemple, le risque de confusion entre SALI et BALLY a été confirmé, tout comme celui entre

ESCAFÉ et NESCAFÉ, NIEVINA et NIVEA, ou AXOTIDE et ACOFIDE). En revanche, les signes dits « faibles », qui sont à la frontière du signe descriptif, ne bénéficient que d'une protection restreinte (ainsi, ACTEVA n'est pas considéré comme étant en violation d'ACTIVIA, ni PROSOFT de PROFISOFT). Les signes faibles à l'origine peuvent acquérir, de par leur usage prolongé et d'importants efforts publicitaires, une notoriété telle qu'ils bénéficient d'une protection accrue (KAMILLON, par exemple, a été considéré comme étant en violation de KAMILLOSAN, bien que cette dernière ne soit pas originale pour désigner une pommade à la camomille et qu'il soit simple de distinguer les deux signes entre eux).

Droit de poursuivre l'usage

Comme il a déjà été mentionné plus haut, la Suisse reconnaît un « droit de poursuivre l'usage de la marque ». Celui-ci consiste à accorder le droit à celui qui utilisait une marque avant que celle-ci ne soit déposée par un concurrent en vue d'obtenir sa protection, de continuer à utiliser cette marque de la même façon. Cette règle n'existe pas dans d'autres pays, notamment ceux qui sont membres de l'Union européenne. Malheureusement, ceci conduit régulièrement à de mauvaises surprises. Tel est notamment le cas lorsqu'une entreprise suisse qui utilise un signe distinctif depuis longtemps dans ces pays, sans toutefois l'avoir protégé selon le droit des marques, constate soudainement qu'un concurrent a enregistré et ainsi protégé ledit signe en tant que marque, interdisant à l'entreprise suisse de continuer de faire usage du signe.

Une protection particulière pour des marques particulières

Les marques dites « de haute renommée » (par exemple NIKE, COCA-COLA, Nestlé) bénéficient d'une protection particulière. L'utilisation d'un signe distinctif ressemblant à une marque de haute renommée n'est en principe autorisée pour aucun produit, même s'il est différent de ceux enregistrés sous la marque de haute renommée.

Enfin, les marques dites « notoires » sont protégées en Suisse même si elles ne sont pas inscrites au registre des marques. Il s'agit là d'une exception à la règle qui veut que la protection des marques ne débute qu'au moment de l'inscription au registre. Le simple fait qu'une marque soit connue ne suffit cependant pas pour bénéficier des avantages accordés aux marques notoires. Pour qu'une marque

soit notoire, il doit être évident pour le public visé que le signe en question renvoie à la marque d'un titulaire déterminé, même si celui-ci n'est pas nommément connu. Les exigences liées à la reconnaissance d'une marque notoire sont relativement élevées en Suisse et aucune procédure d'opposition se basant sur une marque notoire n'a, à ce jour, été admise.

La procédure d'opposition

Les titulaires de marques antérieures peuvent former opposition auprès de l'IPI contre le dépôt d'une marque plus récente dans les trois mois suivant son enregistrement et sa publication au registre électronique des marques (www.swissreg.ch). La taxe d'opposition perçue par l'IPI pour le traitement de l'opposition s'élève à 800 francs. Une suite favorable est donnée à l'opposition, entraînant la radiation de la marque plus récente, si celle-ci est similaire à la marque antérieure et si elle est enregistrée pour des produits similaires, faisant ainsi naître un risque de confusion. Une procédure d'opposition est généralement plus rapide, moins chère et plus simple qu'une procédure civile. Passé le délai d'opposition, la radiation d'une marque plus récente créant un risque de confusion ne peut être demandée uniquement devant un tribunal civil (tout au moins lorsque la procédure de radiation devant l'IPI, mentionnée plus haut, pour défaut d'usage de la marque n'est pas envisageable).

L'IPI décide et se prononce sur les procédures d'opposition en première instance. La partie qui succombe peut ensuite porter la décision de l'IPI devant le Tribunal administratif fédéral, dont le jugement est définitif. Si une opposition est rejetée par une décision définitive, entraînant le maintien de la marque plus récente au registre des marques suisse, cette dernière pourra toujours être attaquée devant les tribunaux civils par le titulaire de la marque antérieure.

Protection des marques à l'étranger

En raison de la territorialité des droits des marques, la protection de la marque doit en principe être demandée séparément dans chaque pays. À cet égard, la principauté de Liechtenstein représente un territoire distinct.

En Europe, la marque Benelux, commune à tous les États du Benelux, fait exception à cette règle, de même que la marque communautaire, commune à tous les pays membres de l'Union Européenne, qui doit être déposée auprès de l'EUIPO à Alicante (<https://euipo.europa.eu>).

L'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid permettent aux entreprises suisses d'étendre la protection d'une marque suisse à pratiquement tous les pays économiquement importants, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO) à Genève (<http://www.wipo.org>) (marques dites « internationales »).

La demande d'enregistrement international doit être détransmise ensuite à l'OMPI. Celle-ci examine si la demande remplit les conditions de forme et inscrit la marque au registre international. La publication se fait dans la « Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks ». Cependant, cette démarche ne suffit pas à assurer la protection de la marque au niveau national ou régional dans le pays en question. La demande d'enregistrement est transférée aux offices des marques des pays membres sélectionnés. Ces derniers peuvent refuser l'extension de protection de la marque dans un délai de 12 à 18 mois au plus. Ce n'est qu'à défaut de refus de leur part que la marque bénéficiera de la protection au titre du droit des marques dans le pays concerné. Ainsi, la protection internationale des marques peut être différente d'un pays à l'autre.

Si la protection ou le dépôt d'une marque suisse sont étendus au niveau international dans un délai de six mois, c'est-à-dire si une demande d'extension de la protection est déposée auprès de l'IPI dans ce délai, la date du premier dépôt en Suisse pourra être invoquée à l'étranger pour obtenir la priorité de la marque internationale. Ainsi, le titulaire de la marque peut également faire valoir la date du dépôt en Suisse à l'étranger, ce qui peut s'avérer déterminant en cas de conflit avec une marque plus récente que la sienne.

Les enregistrements aux niveaux national et international dépendent l'un de l'autre dans la mesure où l'enregistrement international est (en règle générale) lié à l'enregistrement suisse pendant un délai de cinq ans. Toute modification de l'enregistrement national de base, par exemple suite à une radiation partielle, se répercutera sur l'enregistrement au niveau international pendant toute la durée de ce délai.

Le droit ouvert au titulaire d'une marque d'en interdire l'usage s'épuise en Suisse si le produit désigné par la marque a été mis sur le marché ailleurs dans le monde avec son autorisation. On parle, dans ce cas, d'épuisement international du droit à la marque. La question de l'épuisement joue un rôle essentiel en ce qui concerne l'admission des importations parallèles et des marchandises provenant du marché gris en dehors des systèmes de distribution sélective.

1.2 Droit du design

La loi sur le design offre, à la création d'un produit, une protection contre l'imitation dès lors que la création concernée est protégée en Suisse en tant que design. La protection du design convient, par exemple, aux nouvelles créations de produits utilisées seulement pour une durée limitée et qui ne sont pas (encore) assimilées par le public comme se rapportant à un certain fabricant ou fournisseur (illustration 12).

Protection des nouveaux designs uniquement

On ne peut protéger un design que s'il est nouveau, s'il présente des caractéristiques qui le différencient clairement des créations existantes (le design doit être original) et s'il n'est pas de nature illégale ou contraire aux bonnes mœurs. La protection du design ne s'applique pas aux modes de fabrication, aux buts d'utilisation et aux fonctions techniques, qui peuvent éventuellement être protégés par un brevet.

Premier arrivé...

La demande d'enregistrement du design doit être déposée auprès de l'IPI à Berne (<http://www.ige.ch>). Le dépôt d'un design coûte 200 francs. Les entreprises étrangères peuvent étendre à la Suisse leur design enregistré à l'étranger, à travers l'Arrangement de la Haye sur les demandes et enregistrements internationaux des dessins et modèles industriels.

Après inscription au registre du design, les illustrations des nouveaux designs déposés sont publiées au Swissreg (www.swissreg.ch). La publication peut être retardée de 30 mois maximum après la date du dépôt, sur demande et contre rémunération. Cette possibilité de garder le secret est utile notamment dans le cas où l'auteur du design souhaite prévenir la détection d'une nouvelle tendance par un concurrent ou si un brevet doit encore être déposé.

Si un design est publié par le déposant du droit sur ce design lui-même avant même que ledit design n'ait été déposé, la loi accorde à l'ayant-droit du design un délai d'un an pour le déposer. Son caractère nouveau est maintenu pendant toute cette période. Pour les produits déjà lancés depuis un certain temps et bien établis sur le marché, leur protection par le droit du design est exclue en raison du délai de grâce d'un an seulement.

Protection limitée à 25 ans

La durée de protection d'un design est de cinq ans et peut être prolongée quatre fois maximum. Ainsi, la durée maximale de protection est de 25 ans.

Tout commence par une recherche

L'IPI et les autres autorités d'enregistrement ne vérifient pas, au moment du dépôt, si le design est nouveau et original. Il est par conséquent recommandé de procéder à des recherches préalables lorsque l'on souhaite utiliser ou déposer un design important. Il est également recommandé de procéder à des recherches de designs enregistrés lorsque l'on souhaite utiliser ou déposer un nouveau logo ou une marque verbale et figurative. L'IPI à Berne offre, entre autres, la possibilité de faire des recherches en matière de design (<https://www.ige.ch/designs/recherchen-produkte.html>). La recherche de designs antérieurs est malheureusement encore et toujours beaucoup plus longue et compliquée que la recherche de marques verbales.

Quelle est l'étendue de la protection ?

L'enregistrement du design apporte une protection contre les créations plus récentes reprenant des caractéristiques essentielles de la création enregistrée, en donnant ainsi la même impression d'ensemble. Ces caractéristiques ne doivent pas dépendre uniquement d'impératifs techniques. Lors de l'examen de l'impression d'ensemble laissée par les éléments caractéristiques essentiels, la façon dont le consommateur intéressé mémorise à court terme les produits en question est prépondérante.

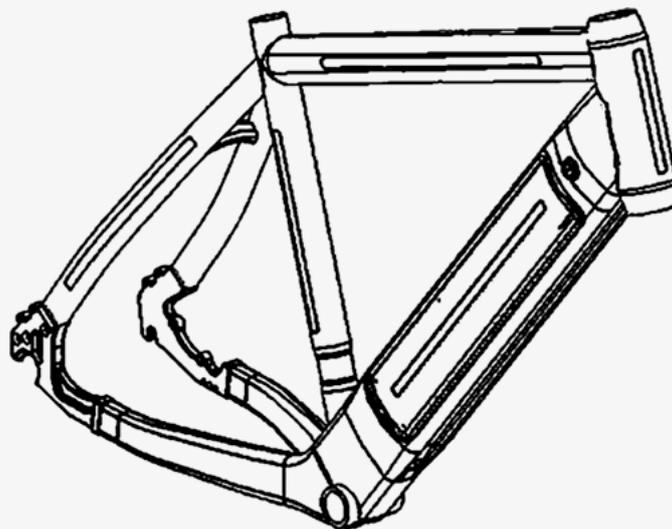
Protection du design à l'étranger

Les droits du design ne protègent que dans le pays où le design a été enregistré. Cependant, il existe pour le droit du design, à l'instar du droit des marques, un système d'enregistrement international, à savoir l'Arrangement de la Haye sur les demandes et enregistrements internationaux des dessins et modèles industriels. Cette

convention compte parmi ses signataires presque tous les pays importants économiquement, à l'exception de la Chine et de la Russie (état : avril 2017).

Le dépôt international, valable dans les États signataires de l'Arrangement de la Haye, doit être fait directement auprès de l'OMPI à Genève. La protection du design peut être étendue à d'autres pays dans les six mois au plus suivant le premier dépôt. Pendant cette période, son caractère nouveau est maintenu dans tous les cas dans ces pays également.

Il est possible de déposer auprès de l'EUIPO à Alicante (<https://euipo.europa.eu>) un dessin ou un modèle communautaire pour tous les États membres de l'Union européenne. L'inscription d'un dessin ou d'un modèle communautaire unique coûte 350 euros ; le prix est moindre pour chaque design supplémentaire sous la même inscription (demande multiple). En outre, les designs qui ont été publiés les premiers dans l'UE y sont également protégés, mais seulement pour une durée de trois ans, en tant que « dessin ou modèle communautaire non enregistré », même s'ils n'ont pas été déposés.



1.3

Droit de la concurrence déloyale

La Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) vise à assurer une concurrence loyale et efficace, par l'interdiction de comportements contraires aux règles de la bonne foi. On parle également de « droit de loyauté ». La LCD peut se révéler particulièrement intéressante lorsqu'un signe n'a pas été enregistré en tant que marque ou lorsque la protection d'un design n'a pas été demandée ou est échue, dans la mesure où elle s'applique automatiquement (en particulier sans condition d'une inscription au registre) et n'est pas limitée dans le temps.

La LCD interdit de créer un risque de confusion, une publicité inutilement blessante ou parasitaire et tout autre comportement déloyal en présence de « circonstances particulièrement déloyales ».

Risque de confusion

Art. 3 let. d LCD : *agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.*

L'art. 3 let. d LCD est une disposition importante pour la lutte contre l'imitation. Cette disposition interdit d'offrir des produits qui présentent une analogie avec des produits antérieurs dont la présentation ou l'étiquetage offre un caractère distinctif si cette analogie est telle qu'elle fait naître un risque de confusion.

La notion de risque de confusion est en principe la même en droit de la concurrence déloyale qu'en droit des marques. Il y a ainsi risque de confusion lorsque les consommateurs pourraient être amenés à croire qu'une prestation est fournie par une autre personne que celle dont elle provient en réalité (risque direct de confusion) ou lorsqu'ils pourraient avoir des raisons de croire que deux personnes (concurrentes), du fait de la similitude de leurs prestations, seraient liées par des rapports commerciaux (soit qu'elles appartiendraient au même groupe de sociétés ou qu'elles seraient liées par un contrat de licence, par exemple), voire qu'elles seraient identiques du point de vue économique (risque indirect de confusion).

Le Tribunal de commerce du canton d'Argovie a considéré que l'impression générale donnée par des emballages de barres de céréales présentait un risque de confusion, bien que des marques différentes étaient mentionnées sur ces emballages (illustrations 13 et 14).

Publicité inutilement parasitaire

Art. 3 let. e LCD : *agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.*

Une publicité est inutilement parasitaire lorsqu'un fournisseur compare ses propres produits à ceux de l'un de ses concurrents et qu'il donne ainsi l'impression, en l'absence de raison objective, que son offre est aussi bonne que les produits de son concurrent ou est susceptible de les remplacer, ou encore que le fournisseur tente, de toute autre manière, d'utiliser à son profit la notoriété ou la bonne réputation de son concurrent. Il y a absence de raison objective lorsque le fait de s'appuyer sur la prestation d'un tiers ne peut être compris que comme l'exploitation de la notoriété de celui-ci, sans que cela serve à combler un besoin d'information du consommateur reconnu par la jurisprudence.

Le risque de confusion n'est pas une condition pour retenir la qualification de publicité inutilement parasitaire. Une publicité peut donc être considérée comme inutilement parasitaire même si le consommateur est en mesure de savoir que les produits en question ne proviennent pas de fournisseurs identiques.

La pratique suisse reconnaît par exemple comme publicité inutilement parasitaire la mention suivante: « Nous avons mis au point un nouveau sous-matelas sensationnel comme produit de remplacement de LATTOFLEX, à savoir notre nouveau matelas bico-flex (+ brevet no 513 623) ».

L'utilisation de l'acronyme « WMC » pour des montres de luxe a aussi été considérée comme une publicité inutilement parasitaire, car ce groupe de lettres utilisées dans cet ordre peut, certes, être distingué de la marque de montres connue « IWC », mais le Tribunal fédéral a estimé que la similitude entre les deux acronymes était telle qu'elle était susceptible d'engendrer des associations d'idées déloyales.

Une publicité parasitaire peut par exemple être considérée comme « utile » lorsque le signe distinctif d'un concurrent est utilisé pour indiquer une compatibilité technique entre deux produits. Ainsi, la jurisprudence suisse estime que la compatibilité de capsules de café avec la machine à café Nespresso peut expressément être indiquée, sans que cela constitue une publicité inutilement parasitaire.

Les tribunaux suisses ont un niveau d'exigence assez élevé lorsqu'il s'agit de qualifier une publicité d'inutilement parasitaire. Ainsi, le Tribunal fédéral a réfuté le caractère inutilement parasitaire d'une publicité dans l'affaire Maltesers contre Kit Kat (illustrations 15 et 16, respectivement), tout comme le Tribunal de commerce du canton d'Argovie dans une affaire portant sur le conditionnement de soupes en sachet (illustrations 17 et 18) et dans une affaire de barres

de céréales (illustrations 19 et 20). La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est moins stricte, du moins lorsqu'il s'agit de marques connues. La Cour a ainsi statué en faveur du fabricant d'origine dans l'affaire opposant l'Oréal et Bellure sur une question d'imitation déloyale d'emballages de parfum (illustration 21).

Circonstances particulières

Art. 2 LCD: *est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.*

La clause générale de la LCD, à savoir son article 2, peut elle aussi être invoquée pour se protéger des imitations.

Les tribunaux font toutefois preuve de retenue lorsqu'il s'agit de juger une affaire sur le fondement seul de la clause générale de l'art. 2 LCD, c'est-à-dire sans s'appuyer sur l'une des situations particulières décrites aux art. 3 ss LCD.

La pratique du Tribunal fédéral confirme que les imitations sont en principe autorisées (« liberté d'imiter »). Cependant, des « circonstances particulières » peuvent exceptionnellement justifier une interdiction sur le fondement de l'article 2 LCD dans certains cas concrets, excluant dès lors l'application du principe de la liberté d'imiter.

C'est notamment le cas lorsqu'un concurrent ne copie pas seulement un produit isolé, mais toute une ligne. On parle alors d'« imitation systématique », qui est considérée comme déloyale même lorsque les contenus copiés ne présentent pas eux-mêmes de caractère distinctif.

Exemples droit de la concurrence déloyale



13 et 14 | Exemple de risque de confusion



15 et 16 | Maltesers et Kit Kat



17 et 18 | Sachets de soupe



19 et 20 | Barres de céréales



21 | Parfum

1.4 Noms de domaines

L'enregistrement de noms de domaines comme marques

Les noms de domaines peuvent, en plus de leur fonction principale d'élément d'adressage, être déposés comme marques auprès de l'IPI à Berne (<http://www.ige.ch>) si l'impression d'ensemble liée aux produits et services revendiqués présente un caractère suffisamment distinctif. Selon une pratique constante, l'IPI considère que les domaines de premier niveau tels que « .ch » et « .com » ne confèrent pas de caractère distinctif supplémentaire à un signe descriptif lui permettant d'être enregistré comme marque.

L'utilisation d'une marque comme nom de domaine

L'enregistrement d'une marque protège également contre son utilisation en tant que nom de domaine par une personne non autorisée, pour autant que les produits ou les services proposés sur la page Internet qui se rapporte à ce nom de domaine correspondent à ceux revendiqués par la marque, créant ainsi un risque de confusion ou une situation de fait régie par les dispositions de la LCD. Les conditions générales de la plupart des fournisseurs de

domaines Top Level génériques ou spécifiques à un pays obligent désormais les titulaires d'un nom de domaine à se soumettre à une procédure de règlement des conflits en cas de litige portant sur le nom de domaine. Ceci n'exclut pas pour autant la possibilité d'un recours devant les tribunaux ordinaires. Ces procédures d'arbitrage sont tout particulièrement utiles dans les cas où l'enregistrement d'un nom de domaine a clairement été demandé de mauvaise foi et présentent l'avantage d'être beaucoup plus rapides et moins coûteuses qu'une procédure civile ordinaire. Pour de nombreux domaines Top Level, la procédure de règlement des conflits est administrée par le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI (www.wipo.int/amc/en/).

L'enregistrement d'une marque comme nom de domaine par son titulaire peut devenir une source de conflit avec les titulaires d'autres signes distinctifs, et notamment avec ceux portant des noms homonymes ou similaires. En cas de conflit de droits à un signe distinctif, il convient de rechercher une solution équitable par une pesée exhaustive des intérêts, en tenant compte de tous les aspects des cas examinés. Savoir qui a utilisé en premier le signe litigieux peut servir d'indice pour décider de l'issue du litige, mais cela n'est en principe pas déterminant en soi.

1.5 Droit de la personnalité et droit au nom

L'art. 28 du Code civil (CC) protège les personnes physiques et morales contre les atteintes à leur personnalité. Ainsi, par exemple, l'utilisation de l'image ou du nom d'une personne pour les besoins d'une publicité sans

qu'elle ait donné son accord est contraire au droit, même si elle est une personnalité publique. L'art. 29 CC prévoit une protection spéciale, fondée sur le droit de la personnalité, contre l'usurpation du nom.

1.6 Droit relatif aux raisons de commerce

L'art. 951 du Code des obligations (CO) s'applique lorsque le nom en question est une raison de commerce inscrite au registre du commerce. Il prévoit que toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce déjà inscrite. Selon la pratique du Tribunal fédéral, la raison de commerce est

protégée contre tout risque de confusion avec d'autres raisons de commerce similaires même si le domaine d'activité de la société plus récente est différent. Le droit des raisons de commerce n'applique pas le principe de la branche, contrairement au droit des marques et au droit de la concurrence déloyale.

1.7 Droit d'auteur

Qu'est-ce que le droit d'auteur et les droits voisins ?

Le droit d'auteur protège les créations de l'esprit, c'est-à-dire un contenu exprimé sous une forme déterminée dans le domaine de l'art ou de la littérature et présentant une certaine individualité (originalité). Les programmes d'ordinateur sont eux aussi protégés par le droit d'auteur.

Les prestations d'artistes, les enregistrements audio et audiovisuel de même que les émissions de radio et de télévision sont également protégés (droits voisins).

Aucune inscription n'est nécessaire (ni même possible) pour faire valoir le droit d'auteur, car ce dernier naît automatiquement au moment de la création de l'œuvre ou de la prestation.

Une protection limitée dans le temps

La protection du droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort de son créateur. Les droits voisins s'éteignent 50 ans après l'exécution de l'œuvre, la réalisation de l'enregistrement audio ou audiovisuel ou la diffusion de l'émission.

Protection à l'étranger

La plupart des pays industrialisés ont signé les principaux accords internationaux (la Convention de Berne et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur [WCT] en

matière de droit d'auteur, et la Convention de Rome et le traité de l'OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes [WPPT] en matière de droits voisins). Ainsi, la protection est aussi largement garantie au niveau international.

À quoi faut-il faire attention ?

Il faut tenir compte du droit d'auteur et des droits voisins lorsque l'on crée ou lorsque l'on utilise des logos, des labels, des emballages, des brochures, de la publicité ou des mélodies. Les personnes souhaitant utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou du détenteur du droit. Il est recommandé de s'assurer de l'obtention cette autorisation par écrit et préalablement à toute utilisation.

Dans certains cas, une œuvre peut être enregistrée comme marque tout en étant protégée par le droit d'auteur, pour autant qu'elle réponde aux critères de définition d'une œuvre, par exemple lorsqu'il s'agit d'un logo. Les designs aussi peuvent être doublement protégés (en tant que designs et en tant qu'œuvres protégées par le droit d'auteur).

Certaines œuvres ne peuvent être gérées qu'à travers les sociétés de gestion compétentes (par exemple SUISA, ProLitteris, etc.) pour certains modes d'exploitation. Il en va ainsi, par exemple, de l'utilisation d'œuvres musicales pour des émissions de radio ou de musique comme musique d'ambiance dans des restaurants ou des commerces de vente.

1.8

Indications géographiques

Qu'est-ce qu'une indication géographique ?

Une indication géographique est une indication sur l'origine géographique d'un produit ou d'un service, par exemple la dénomination « Gruyère » pour du fromage. Le point de vue du consommateur en Suisse est pertinent afin de décider si un signe doit être compris comme une indication sur l'origine géographique.

À quoi faut-il faire attention lorsque l'on utilise des indications géographiques ?

La Loi sur la protection des marques, l'Ordonnance sur la protection des marques et l'Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires contiennent des dispositions sur la manière dont l'origine géographique doit être déterminée pour les produits naturels, les denrées alimentaires, les produits artisanaux et industriels ainsi que pour les services. La loi interdit l'utilisation d'indications de provenance pour les marchandises ou les services dont l'origine, telle que déterminée par la loi, ne se situe pas dans le pays, la région ou l'endroit auxquels l'indication de provenance renvoie.

Des ordonnances particulières de branche s'appliquent à l'utilisation d'indications de provenance suisse pour des produits cosmétiques ou des montres. D'autres ordonnances de branche concernant d'autres marchandises pourront être adoptées par le Conseil fédéral à l'avenir.

Marque géographique

La Loi sur la protection des marques autorise, depuis le 1er janvier 2017, l'enregistrement en tant que marque géographique d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées et d'indications de provenance régies par une ordonnance de branche. Les indications géographiques étant descriptives de l'origine géographique de la marchandise en question, de telles indications ne pouvaient pas, jusque-là, être protégées en tant que marques sans présenter d'élément distinctif supplémentaire ou sans établir la preuve de l'imposition de la marque dans le commerce.

Seul un groupement représentatif du produit ou de la branche en question peut déposer une marque géographique.

Chaque marque géographique nécessite le dépôt d'un règlement de la marque. Celui-ci doit correspondre au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou aux critères définis dans l'ordonnance de branche sur lesquels se fonde la marque géographique. La marque géographique peut être utilisée pour tous les produits qui respectent le règlement de la marque.

2

Comment éviter les conflits ?

2.1

Choix de marques originales et recherches

La protection de la marque commence avec le choix de celle-ci. Les marques faisant preuve de fantaisie sont, d'un point de vue juridique, mieux protégées dès le départ. Les marques célèbres telles que NIKE pour les vêtements de sport, MERCEDES pour les voitures ou SAMSUNG pour les appareils électroniques constituent

des exemples à suivre de marques originales et non descriptives.

Il convient, si possible, de procéder à des recherches dans les pays pertinents avant toute utilisation et dépôt de marque, afin de déterminer si celle-ci n'est pas déjà prise.

2.2

Élaboration et mise en œuvre d'un concept de protection juridique

L'élaboration d'un concept de protection juridique régissant clairement les objectifs, les moyens et les compétences pour le dépôt, l'administration et la mise en œuvre de la protection légale, contribue grandement à éviter les conflits et à agir de manière efficace en cas de violation de ses droits.

L'adoption, l'examen et l'adaptation du concept de protection juridique sont du ressort de la direction. Le concept de protection juridique doit être connu de toutes les personnes concernées, en particulier des collaborateurs travaillant dans le domaine du développement de produits, du marketing et du service externe.

2.3

Préférence pour les droits enregistrés

La protection issue de la Loi contre la concurrence déloyale est intéressante car elle a un caractère automatique, elle est gratuite dans un premier temps et elle est illimitée dans le temps. Elle comporte toutefois de nombreux inconvénients et il est difficile de prévoir l'issue des procédures engagées à ce titre car l'objet protégé et l'étendue de la protection doivent à chaque fois être déterminés au cas par cas. Sa mise en œuvre est compliquée et engendre des frais d'avocats importants, notamment car il faut généralement commencer par prouver qu'un titre de protection existe et définir son détenteur légitime.

Les droits enregistrés, à savoir les marques et designs ainsi que notamment les brevets, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées présentent de nombreux avantages en termes de rapidité de la procédure (par exemple, définition de l'objet protégé, présomption de légitimité du titulaire et présomption de validité du droit).

C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire enregistrer ses droits, si possible dans tous les pays pertinents, plutôt que de se reposer sur la protection accordée au titre de la LCD.

2.4

Surveillance des registres

Effectuer des recherches de marques et de designs pendant la phase de développement n'est pas suffisant : il est également nécessaire de surveiller continuellement les nouvelles publications d'inscription afin de protéger les marques et les designs contre d'éventuelles violations.

Dans cette optique, il est intéressant de souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur de recherches spécialisé dans la surveillance des registres. Par exemple, l'IPI à Berne (<https://www.ip-search.ch/markenrecherchen.html>) offre ce service, de même que des fournisseurs privés tels que CompuMark de Clarivate Analytics (<http://www.compumark.com>).

2.5

Documentation liée à l'utilisation

Si, suite à son enregistrement, une marque n'est pas utilisée pour tous les produits et services revendus pendant une période ininterrompue de cinq ans (ce délai n'étant que de trois ans dans certains pays) après expiration du délai d'opposition ou d'une procédure d'opposition, la protection accordée au titre du droit des marques ne s'applique plus pour les produits et services concernés et une radiation (totale ou partielle) peut être demandée.

Si la marque est utilisée pour la première fois après cinq ans ou que son utilisation est reprise après cinq ans, alors la protection au titre du droit des marques s'applique de nouveau, pour autant que personne n'ait invoqué le défaut d'usage de la marque jusque-là.

Par conséquent, l'utilisation des marques devrait idéalement toujours être documentée afin de pouvoir s'opposer à tout éventuel recours au titre du défaut d'usage, même après 10 ou 20 ans, voire plus.

En cas de procédure judiciaire, il peut être demandé de prouver quel volume de publicité a été investi pour une certaine marque, quand et comment, ainsi que le degré de notoriété dont ladite marque jouit. Par conséquent, toutes les mesures publicitaires engagées pour des produits de marque devraient être soigneusement archivées en termes de dates, de médias impliqués et de coûts.

Il est recommandé de procéder à des sondages d'opinion sur la notoriété des marques (qui sont de toute façon souvent effectués pour des besoins de marketing et de publicité) qui puissent aussi servir de preuve pour établir le degré de connaissance de la marque dans le cadre d'une procédure judiciaire pour violation du droit des marques.

Il convient de contrôler au moins une fois par an si l'utilisation effective de la marque correspond bien (ou correspond toujours bien) à la marque protégée. Ce contrôle

doit également être fait lors du lancement de nouveaux produits ou lorsque l'image d'une marque existante fait l'objet d'une nouvelle conception. Si ce n'est plus le cas, il y a lieu d'adapter soit l'utilisation, soit le portefeuille de droits protégés.

En cas de lancement de nouveaux produits, il y a lieu de se poser la question de savoir si la marque a été enregistrée pour tous les nouveaux produits. Si la réponse est négative, il est recommandé de procéder à un nouveau dépôt de la marque en étendant la liste des produits et des services qu'elle désigne.

Dans le cas où l'image réelle de la marque divergerait de celle qui a été enregistrée, il peut également s'avérer nécessaire de déposer une nouvelle fois la marque (ou le design). Il convient en particulier de procéder à ce contrôle lorsqu'un logo ou une écriture ont été modifiés.

2.6 Dissuasion et relations publiques

Les concurrents ne sont souvent pas informés des titres de protection existants. Or, une violation doit au moins présenter le caractère du dol éventuel par la personne présumée fautive si l'on fait valoir des dommages-intérêts ou si l'on engage une procédure pénale. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur de la violation de la marque a sciemment pris le risque de violer le titre de protection.

La protection juridique revendiquée peut être signalée grâce à la mention méthodique des titres de protection (®, ™, ©, mod. dép., etc.). La mention ® indique que la marque est protégée juridiquement sur le territoire concerné. ™ sert à indiquer que le signe est utilisé comme marque (non enregistrée). Ces symboles sont issus du droit anglo-amé-

ricain et la question de leur signification en Suisse n'est pas complètement réglée. Ce qui compte, c'est de ne pas utiliser ces mentions de façon à induire en erreur, c'est-à-dire de ne pas les utiliser pour des marques non (encore) enregistrées ou pour des signes qui ne sont pas utilisés en tant que marques. Il est aussi interdit d'utiliser la mention ® dans des pays dans lesquels la marque n'est pas enregistrée.

Les communiqués de presse ainsi que les déclarations publiques tels que les rapports de gestion permettent, entre autres, d'informer les concurrents et les consommateurs de la situation propre de la marque, au moyen de mentions de droit à la protection. Il convient de porter une attention particulière à l'utilisation de ces mentions dans ce type de publications.

2.7

Règlementation contractuelle des droits

Il est souvent difficile de savoir à qui sont attribués les droits de marque, d'auteur et de design. Les droits d'auteur, notamment, naissent en faveur du créateur, en vertu du « principe du créateur » (Schöpferprinzip) et ne sont à la disposition de l'employeur ou du mandant que de façon restreinte. Ceci peut non seulement compliquer les procédures à l'encontre des auteurs de la violation des droits mais également entraîner des dépendances.

Ainsi, l'attribution des droits et l'indemnisation qui en résulte devraient être convenus par écrit entre toutes les personnes, en interne et en externe, qui fournissent des prestations en relation avec la création de signes distinctifs ou de designs.

3

Mesures en cas de violation de droits de propriété intellectuelle

3.1

Réaction immédiate et documentation des violations

- Les violations de droits protégés, quelle qu'en soit la nature, devraient être signalées sans délai par les collaborateurs ou les partenaires contractuels à la personne compétente qui agit pour le compte du détenteur du droit.
- La violation de droits protégés doit si possible être documentée par l'achat d'un échantillon. Les circonstances doivent être photographiées et/ou consignées par écrit.
- Il y a lieu aussi de consigner le nom de la personne qui a découvert la violation du droit protégé, le lieu, la date, les circonstances de la découverte ainsi que toute information supplémentaire disponible sur les circuits de distribution.

3.2

Faire appel sans délai à un spécialiste et déterminer la stratégie à adopter

- Suite au signalement de la violation du droit protégé, le juriste de l'entreprise ou un avocat externe doit rapidement évaluer la situation juridique ainsi que le risque financier, puis présenter les moyens d'action.
- Le titulaire du droit protégé pourra décider de la marche à suivre sur la base de ces informations et en tenant compte de tous les aspects de la situation. Le succès dépendra de la stratégie adoptée.
- L'action collective des associations n'est possible et judicieuse que dans certains cas particuliers.

3.3

Signaler la situation à l'auteur de la violation du droit protégé par un courrier d'avertissement

- Il y a lieu, dans la mesure où cela est possible et utile, d'inviter l'auteur présumé de la violation du droit protégé à se prononcer sur les reproches avancés et sur l'appréciation de la situation juridique.
- Un courrier d'avertissement bien préparé, crédible et rédigé sur le ton adéquat peut inciter l'auteur de la violation à faire marche arrière, permettant ainsi d'éviter une procédure coûteuse.
- Il faut cependant être conscient du fait que des avertissements infondés peuvent quant à eux constituer des actes de concurrence déloyale.

3.4

Former opposition

- Les registres des marques devraient être surveillés en permanence en raison du court délai d'opposition (trois mois seulement) contre des marques enregistrées plus récemment. Des prestations de surveillance de ce genre peuvent être commandées auprès de prestataires spécialisés.
- Avant de former opposition, il y a lieu si possible de vérifier auprès du titulaire de la marque plus récente si celui-ci est prêt à renoncer volontairement à protéger certains produits ou services. De plus, il peut être mis fin à de nombreuses procédures d'opposition au moyen d'une convention de délimitation.
- Il convient de tenir compte du fait que le risque financier d'une procédure d'opposition ou de recours n'est pas négligeable. Ces procédures administratives peuvent elles aussi, dans certains cas, s'étendre sur plusieurs années en particulier lorsque la partie ayant succombé décide de recourir contre la décision de l'IPI auprès du Tribunal administratif fédéral. Les tribunaux civils n'étant pas liés par les décisions finales prises à l'issue d'une procédure d'opposition, pourquoi la marque peut à tout moment faire l'objet d'une procédure civile ou pénale.
- Il convient également de noter qu'en cas de succès d'une procédure d'opposition, la marque plus récente est, certes, radiée du registre des marques, mais il n'est pas encore interdit à son titulaire d'utiliser ce signe également en tant que marque. Une telle interdiction ne peut être prononcée que dans le cadre d'une procédure civile.

3.5

Mesures judiciaires immédiates

- Dans les situations d'urgence, il est possible d'obtenir ce que l'on appelle une protection juridique à titre provisionnel, qui permet d'agir dans un délai de quelques jours à quelques mois contre l'auteur présumé de la violation des droits. Ceci vise à minimiser le dommage résultant d'une violation persistant pendant toute la durée d'une procédure judiciaire ordinaire.
- Dans les situations de grande urgence, et plus particulièrement lorsqu'il existe un risque que les mesures provisionnelles qui seront décidées soient contrecarrées, le tribunal peut aussi décider de mesures provisionnelles sans avoir au préalable entendu l'auteur présumé de la violation du droit, pour autant que la partie adverse soit en mesure de s'exprimer au préalable sur ce sujet. On parle, en Suisse, de mesures d'urgence, superprovisionnelles ou préprovisionnelles dans ce type de cas.
- Il est indispensable pour le titulaire du droit d'agir très rapidement après la découverte de la violation présumée de son droit s'il souhaite pouvoir bénéficier de la protection juridique provisionnelle. Toute allégation doit être étayée par des documents écrits pour convaincre de sa crédibilité.
- À la suite des premières mesures judiciaires, la possibilité de parvenir à un règlement à l'amiable se présente souvent, notamment à l'occasion des audiences.

3.6

Dépôt d'une dénonciation ou d'une plainte pénale

- Dans certaines circonstances, il peut être utile de procéder à une dénonciation ou de déposer une plainte pénale à l'encontre de l'auteur présumé de la violation du droit. Pour les délits dont la poursuite requiert une plainte pénale, il y a lieu de noter que celle-ci est à déposer dans un délai de trois mois à compter de la découverte de l'infraction ou de l'auteur présumé.
- Le dépôt d'une plainte pénale est tout particulièrement recommandé lorsque l'on suspecte une violation du droit de protection avec intention criminelle, ce qui est notamment le cas en présence d'actes de piraterie, c'est-à-dire de contrefaçons véritables de produit. En cas de piraterie, la partie adverse n'est généralement pas connue ou en tout cas difficile d'accès, ce qui complique la procédure civile.
- Le titulaire d'une marque abandonne néanmoins une partie considérable de sa souveraineté lors d'une procédure pénale. En effet, ce n'est pas lui, mais les autorités d'instruction pénale qui décident en principe des mesures d'instruction à prendre et le rythme auquel la procédure est conduite. Il est par conséquent important de rechercher et de maintenir le contact avec les autorités d'instruction pénale.

3.7

Introduction d'une procédure civile ordinaire

- Une procédure civile ordinaire doit être engagée si la violation du droit protégé a été interdite à titre provisionnel ou en cas de demande de dommages-intérêts ou d'une autre compensation financière.
- De nombreux pays disposent de tribunaux spécialisés dans la poursuite de violations de droits de la propriété intellectuelle. Hormis cela, nombre de tribunaux n'ont pas ou n'ont que peu d'expérience dans ce domaine. En Suisse, les cantons sont tenus de désigner un tribunal unique compétent sur leur territoire pour statuer sur les litiges relatifs aux marques. Les décisions de ces tribunaux peuvent faire l'objet d'un recours par la partie ayant succombé auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours. Les quatre tribunaux de commerce des cantons de Zurich, de Berne, d'Argovie et de Saint-Gall disposent d'une expérience particulière en matière de violation des marques.
- Il est également possible de régler le différend à l'amiable lors de procédures civiles ordinaires. Une grande partie des procédures civiles ne se terminent pas par un jugement, mais par un accord amiable, en Suisse du moins. Pour cela, la plupart des tribunaux organisent des audiences de conciliation qui visent à amener les parties à trouver un accord amiable.

3.8

Demande d'aide à l'administration des douanes

- En cas de risque d'introduction en Suisse ou de sortie de Suisse de marchandises portant atteinte à une marque, il y a lieu, dans la mesure du possible, de faire appel à l'administration des douanes. L'administration des douanes confisque la marchandise litigieuse, sur demande ou d'office si elle en a connaissance, et donne la possibilité au titulaire de la marque d'engager des poursuites judiciaires. Les demandes de confiscation de marchandises portant atteinte à une marque doivent être adressées à la Direction générale des douanes à Berne. Celle-ci propose d'utiles modèles de demande sur son site internet. Plus les informations dont disposent les autorités douanières sont complètes (description et désignation claires des marchandises originales et des contrefaçons, points d'entrée en Suisse possibles, expéditeur, destinataire, entreprise de transport, etc.), plus les chances que les contrefaçons soient repérées lors de leur passage de la frontière et soient confisquées sont grandes.
- Même les marchandises introduites pour un simple usage privé peuvent faire l'objet d'une confiscation à la frontière et être retirées à des personnes privées. Promarca en appelle à ses membres qui font usage de ce moyen de prendre leurs responsabilités et d'informer la population des conséquences que peut entraîner l'introduction de biens portant atteinte à une marque, même si ceux-ci ne devaient être destinés qu'à un usage purement privé.

4

Liste de contrôle pour protéger une marque

4.1

Lancement d'une nouvelle marque

- Définissez dès le début quelles seront les tâches de chaque participant à la protection de la marque. Élaborez un concept de protection juridique définissant quels signes désigneront quels produits, sur quels territoires (rendant ainsi leur protection nécessaire), qui sera responsable du portefeuille de marques, de leur dépôt, de la documentation relative à leur utilisation, de la surveillance, des licences d'exploitation, de l'adaptation et de l'actualisation des marques ainsi que de leur défense.
- Créez et utilisez des marques originales.
- Établissez une liste brève contenant de possibles variantes afin de disposer d'un choix si l'une ou l'autre des marques devait déjà prise.
- Tout commence par une recherche. Des spécialistes du droit des marques peuvent vous assister lors de vos recherches préalables afin de déterminer si les marques retenues à l'issue de votre tri sélectif peuvent être utilisées et protégées.
- Protégez votre marque de manière ample, en procédant à son enregistrement au niveau national et/ou international. Veillez à bien choisir les produits et les services à protéger. Établissez une liste des produits et services concernés qui soit la plus détaillée possible.
- Il est recommandé de surveiller votre marque en permanence après son enregistrement afin de pouvoir agir à temps en cas d'usage abusif.
- Utilisez les mentions de titres de protection (@, TM) et informez le public sur les mesures de protection prises, par exemple par des articles de presse.
- Attention aux fausses factures : il arrive malheureusement régulièrement que des organisations criminelles recueillent les nouvelles publications des organismes de publication des marques et envoient des factures illicites aux titulaires des marques concernées. Il convient d'ignorer de telles factures. Lorsque la procédure d'enregistrement de la marque est conduite par un mandataire, celui-ci vérifie en général toutes les factures et seules celles ayant été validées préalablement par le mandataire devraient être réglées.

4.2

Entretien des marques existantes et extension de gamme

- Documentez continuellement l'utilisation de votre marque en relation avec les marchandises et les services désignés dans le registre.
- Contrôlez à intervalles réguliers que l'utilisation effective de votre marque corresponde effectivement aux marchandises et aux services pour lesquels elle est enregistrée. Il sera éventuellement nécessaire de procéder à un nouveau dépôt de la marque en étendant la liste des marchandises et des services qu'elle désigne, notamment lors du lancement de nouveaux produits en cas d'extension de votre gamme si ceux-ci ne sont pas couverts par l'enregistrement existant.
- Lorsque vous remodelez votre marque, nous vous recommandons de contrôler s'il existe des divergences notables entre l'identité visuelle de la marque et l'inscription au registre. Si tel est le cas, il convient de procéder à un nouveau dépôt de la marque.
- Il est recommandé de surveiller régulièrement votre marque afin d'être en mesure d'agir en temps voulu en cas d'atteinte portée à la marque.
- Continuez de mentionner les titres de protection (®, ™) et informez le public sur les mesures de protection prises lorsque cela se révèle utile, par exemple par des articles de presse.
- N'oubliez pas de prolonger la protection de la marque tous les dix ans.

4.3

Défense contre les produits de piraterie / procédure à suivre en cas d'atteinte à sa propre marque

- Faites appel immédiatement à un spécialiste du droit des marques et déterminez la stratégie que vous allez adopter.
- Signalez la situation et les conséquences possibles aux auteurs de la violation de vos droits par l'envoi d'un courrier d'avertissement.
- Formez opposition en cas de publication d'une nouvelle marque identique ou similaire à la vôtre et enregistrée pour des produits ou services similaires aux vôtres. Veillez à respecter les délais d'opposition (trois mois à compter de la publication pour un enregistrement national et trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication pour un enregistrement international).
- Demandez la protection à titre provisionnel dans le cas où votre marque risquerait de subir un dommage pendant la durée de la procédure judiciaire, menant ainsi à un préjudice difficilement réparable.
- Le dépôt d'une plainte pénale doit être considéré en cas de piraterie, c'est-à-dire dans les cas où l'on cherche à tromper les consommateurs.
- Une procédure civile ordinaire doit être engagée si la violation a été sanctionnée par une interdiction à titre provisionnel ou en cas de demande de dommages-intérêts.

Contacts utiles et sources d'information

Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)
 Stauffacherstrasse 65/59g
 3003 Berne
 Tél. 031 377 77 77
 Fax 031 377 77 78
 E-mail info@ipi.ch
www.ige.ch

L'IPI est le centre de compétences de la Confédération en matière de droit de la propriété intellectuelle et se tient à disposition pour répondre aux questions relatives au dépôt, à la modification, au transfert et à la prolongation des droits de marques, de design ou de brevets.

Des guides sur la protection des marques, des designs et des brevets de même que sur le droit d'auteur ainsi que des formulaires de dépôt et d'opposition notamment sont disponibles gratuitement auprès de l'IPI. Ces informations peuvent être téléchargées directement sur le site de l'IPI, notamment à l'adresse www.ige.ch/guide/f/030403.shtm.

L'IPI est également un interlocuteur en matière de recherche de marques, de brevets (voir www.ip-search.ch) et de designs (design@ipi.ch).

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO)
 34, chemin des Colombettes
 Case postale 18, CH-1211 Genève 20
 Tél. 022 338 91 11
 Fax 022 733 54 28
www.wipo.int

L'OMPI joue un rôle important, notamment dans l'enregistrement international de marques, de designs et de brevets. L'OMPI tient entre autres le registre dans lequel sont inscrites les marques internationales : www.wipo.int/romarin/.

Office fédéral du registre du commerce (OFRC)
 Bundesrain 20
 3003 Berne
 Tél. 031 322 41 96
 Fax 031 322 44 83
www.zefix.ch

Les entreprises et raisons de commerce enregistrées en Suisse peuvent être recherchées, sous le lien www.zefix.ch, dans l'Index central des raisons de commerce de l'OFRC, en indiquant certains éléments connus de l'entreprise. L'OFRC peut également, sur demande, procéder à des recherches d'entreprises ou de raisons de commerce similaires.

Direction générale des douanes
Section Exécution des tâches
 Monbijoustrasse 40
 3003 Berne
 Fax 031 323 92 79
 E-Mail
ozd.aufgabenvollzug@ezv.admin.ch

L'Administration des douanes confisque les produits violant le droit des marques lors de leur passage en douane, sur demande ou d'office. Elle permet ensuite au titulaire de la marque d'engager les poursuites judiciaires nécessaires. Les demandes d'aide auprès de l'Administration des douanes doivent être adressées à la Direction générale des douanes.

Commission Suisse pour la Loyauté
 Kappelergasse 14
 Case postale 2744
 8022 Zurich
 Tél. 044 211 79 22
 Fax 044 211 80 18
www.lauterkeit.ch

La Commission Suisse pour la Loyauté est l'organe d'autocontrôle de la branche publicitaire suisse. Il s'agit d'un interlocuteur important en cas de violation d'un droit protégé faisant l'objet de publicité dans les médias. La Commission pour la Loyauté reçoit en principe gratuitement les recours formés contre les pratiques publicitaires déloyales (une taxe de traitement de 50 francs est perçue dans certains cas depuis le 1er janvier 2012 ou de 500 francs en cas de plainte dirigée contre un/e concurrent/e). La Commission pour la Loyauté apprécie les publicités visées au regard du droit de la concurrence déloyale et de ses propres principes en la matière. Elle constate le caractère déloyal d'une publicité à titre de sanction et exige des publicitaires concernés, si besoin est qu'ils mettent fin à leurs agissements.

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
 Avenida de Europa, 4
 E-03008 Alicante
 Tél. +34 96 513 9100
 Fax +34 96 513 1344
www.euipo.europa.eu/ohimportal/fr

L'EUIPO, qui a son siège à Alicante, est l'office des marques, dessins et modèles de l'Union européenne. Sa mission est de gérer les marques de l'Union européenne ainsi que les dessins et modèles communautaires enregistrés.

Éditeur

Promarca Union suisse
de l'article de marque

Bahnhofplatz 1, 3011 Berne
Case postale 2895, 3001 Berne
+41 31 310 54 54
info@promarca.ch
www.promarca.ch

PROMARCA™ brochure relative à la
protection des marques, © Décembre 2017