

# Droit des marques

Philippe Barman

Avocat

Schlossstrasse 19

3098 Köniz

E Mail: [philippe.barman@tiscali.ch](mailto:philippe.barman@tiscali.ch)

Website: [www.barmanlaw.ch](http://www.barmanlaw.ch)

Mobile: 076 524 48 58

Fax: 031 558 99 62

# Aperçu

- **Qu'est-ce qu'une marque (définition) ?**
- **Types de marques**
- **Conditions qui doivent être remplies pour la protection d'une marque**
- **Recherches de marques**
- **Dépôt d'une marque**
- **Protection d'une marque sur le plan national et international**
- **Conflits de marques**
- **Remarques finales**

# SONY



# Marque de garantie et marque collective



# Dépôt d'une marque

Recherches de marques



Dépôt d'une demande à l'IPI



IPI (examen)



Enregistrement de la marque au registre  
des marques

**Attention: L'IPI n'examine pas d'office s'il existe des  
marques antérieures qui sont similaires !**

# Dépôt d'une marque

**Confirmation de l'enregistrement**



**Publication dans la FOSC**

**Droits du détenteur d'une marque antérieure:**

**Opposition contre une nouvelle  
marque (Délai de 3 mois dès la  
publication dans la FOSC)**

**Plainte civile contre une nouvelle marque  
(après le délai de trois mois)**

# Les motifs absolus d'exclusion

## Domaine publique

Signes descriptifs, signes élémentaires, signes libres, indications de provenance  
Exception: signes imposés

## Signes tridimensionnels

Sont exclus de la protection: les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit qui sont techniquement nécessaires

## Induction en erreur

Exclusion des signes trompeurs

## Illicéité

Respect du droit fédéral

## Violation des bonnes moeurs

Respect des bonnes moeurs

## Violation de l'ordre public

Respect de l'ordre public

# Indications descriptifs (aperçu)

- **Désignations génériques:**  
**Téléphone** pour des téléphones, **pommes** pour pommes.  
Est toutefois possible **téléphone** pour des cigarettes.
- **Désignation du destinataire:**  
**ELLE** pour des produits contraceptifs (ATF du 20 août 1996)
- **Désignation de la saveur du produit:**  
**TENDER** pour du tabac (ATF)
- **Description des caractéristiques du produit:**  
**CLIP** pour une fermeture avec pince (ATF 80 II 176)

## **Indications descriptifs**

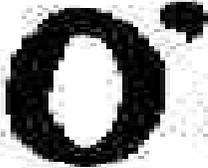
### **➤ Indications générales de qualité:**

**Indications qui décrivent la qualité d'un produit ou d'un service:**

**SUPER, RECORD, GUT, PRIMA, EXTRA**

# Signes distinctifs grâce au graphisme

micro  diamant

EUR  CHOC

# Hyperlite

- **CRMP du 5 septembre 2001**
- **Véhicules**

# Signes élémentaires

- **Chiffres**
- **Lettres de l'alphabet**
- **Figures géométriques simples**

# Les signes libres

EILE MIT WEILE

FRIGIDAIRE

FÖHN

THERMOS (?)

NATEL (?)

WALKMAN (?)

# Indications de provenance

- **Noms de pays, de régions, de villes, etc.**

# Marques imposées

- **Enregistrement d'un signe descriptif  
comme marque imposée**

# Marques tridimensionnelles



# Signes trompeurs

- **Exclusion des signes trompeurs**

# Uncle Sam

- **CRMP du 19 octobre 1999**
- **Divers produits en classes 3, 18 et 28**

# Les signes contraires au droit en vigueur

- **Respect du droit fédéral.**

# Les signes contraires aux bonnes mœurs

- **Respect des bonnes mœurs.**

# Les signes contraires à l'ordre public

- **Respect de l'ordre public.**

# **Bin Ladin**

**Dépôt de la marque (27 février 2001)**



**Enregistrement (16 septembre 2001)**



**Attentat du 11 septembre 2001**



**Radiation ultérieure par l'IPI (15 juillet 2002)**



**Admission de la marque par la CRMP (30 juin 2004)**

# Dépôt d'une marque

Recherche de marques



Dépôt d'une demande à l'IPI **Priorité !**



IPI

**Examen des motifs d'exclusion absolus**



Enregistrement au registre des marques



Publication dans la FOSC

# **Classification internationale des produits et des services (convention de Nice)**

- **Cl. 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,**
- **Cl. 2: Couleurs, vernis**
- **Cl. 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques**
- **Cl. 4: Huiles et graisses industrielles**
- **Cl. 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires**
- **Cl. 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques**

# **Classification internationale des produits et des services (convention de Nice)**

- **Kl. 7: Machines et machines-outils; moteurs**
- **Kl. 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement**
- **Kl. 9: Appareils et instruments scientifiques**
- **Kl. 12: Véhicules**
- **Kl. 20: Meubles, glaces (miroirs)**

# **Classification internationale des produits et des services (convention de Nice)**

- **Cl. 25: Vêtements, chaussures, chapellerie**
- **Cl. 29: Viande, poisson, oeufs, lait et produits laitiers**
- **Cl. 30: Café, thé, cacao, sucre, riz**
- **Cl. 35- 45: Services**
- **Cl. 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires**
- **Cl. 38: Télécommunications**

# Instances de recours

**Demande d'enregistrement**



**Institut fédéral de la propriété  
intellectuelle**



**Commission de recours en matière de  
la propriété intellectuelle**



**Tribunal fédéral**

# Priorité selon la CUP

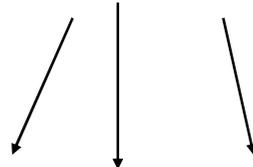
**Demande d'enregistrement pour le 28 janvier 2005**



**Institut fédéral de la propriété intellectuelle**



**Demande d'extension dans les 6 mois**



**F I D**

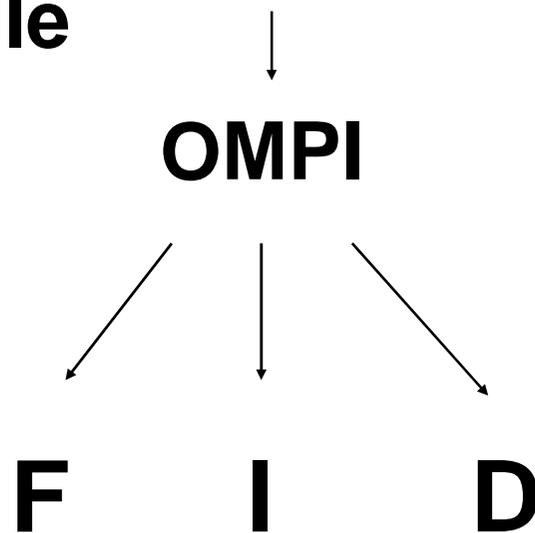
(Priorité du 28 janvier 2005)

# Protection sur le plan international (Convention de Madrid, Protocole de Madrid)

**Demande d'enregistrement en désignant  
les Etats revendiqués:**

**(In casu: France, Italie et Allemagne)**

**Institut fédéral de la propriété  
intellectuelle**



**Marque internationale protégée en F, I, D**

# Marque communautaire

**Demande d'enregistrement**



**OHMI**



**Instance de chambres de recours**



**Tribunal de première instance**



**Cour de justice**

# Protection au sein de l'UE (comme une marque communautaire) en passant par l'IPI

**Demande d'enregistrement en demandant l'extension sur l'UE**



**Institut fédéral de la propriété  
intellectuelle**



**OMPI**



**UE**

**Marque internationale protégée au sein de l'UE**

# **Coûts pour le dépôt d'une marque suisse**

**Taxe de base**                      **CHF 700.-**  
**CHF 600.- (e-marque)**

**Recherche de**  
**marques**                              **CHF 400.-**

**+ Honoraire de l'avocat**

# Coûts pour l'extension d'une marque à l'étranger

**IPI**

**CHF 653.-**

**1) + France**

**+ CHF 726.-**

**2) + F, I, D**

**+ CHF 872.-**

**3) + UE**

**+ CHF 2855.-**

**(Renouvellement: CHF  
3502)**

# „**Vie**“ d'une marque

- **Délai de carence de cinq ans**
- **Prolongation après 10 ans**

# Valeur d'une marque

<b>1. Coca-Cola</b>	<b>82.7 Mrd</b>
<b>2. Microsoft</b>	<b>75.3 Mrd</b>
<b>3. IBM</b>	<b>66 Mrd</b>
<b>4. GE</b>	<b>54.1 Mrd</b>
<b>5. Intel</b>	<b>41.1 Mrd</b>
<b>6. Disney</b>	<b>33.3 Mrd</b>
<b>7. Mc Donald</b>	<b>30.7 Mrd</b>

(Source: Bund du 24 juillet 2004)

# Valeur d'une marque

<b>8.</b>	<b>Nokia</b>	<b>29.5 Mrd</b>
<b>10.</b>	<b>Marlboro</b>	<b>27.1 Mrd</b>
<b>11.</b>	<b>Mercedes</b>	<b>26.1 Mrd</b>
<b>12.</b>	<b>Hewlett-P</b>	<b>25.7 Mrd</b>
<b>13.</b>	<b>Citibank</b>	<b>24.5 Mrd</b>
<b>14.</b>	<b>American</b>	
	<b>Express</b>	<b>21.7 Mrd</b>

# Valeur de marques suisses

<b>23.</b>	<b>Nescafé</b>	<b>14.6 Mrd</b>
<b>45.</b>	<b>UBS</b>	<b>8 Mrd</b>
<b>62.</b>	<b>Nestlé</b>	<b>5.6 Mrd</b>
<b>70.</b>	<b>Rolex</b>	<b>4.5 Mrd</b>

# Commercialisation des marques

## ➤ Commercialisation:

**Transfert**

**Licence**

**Droit de gage**

**Usufruit**

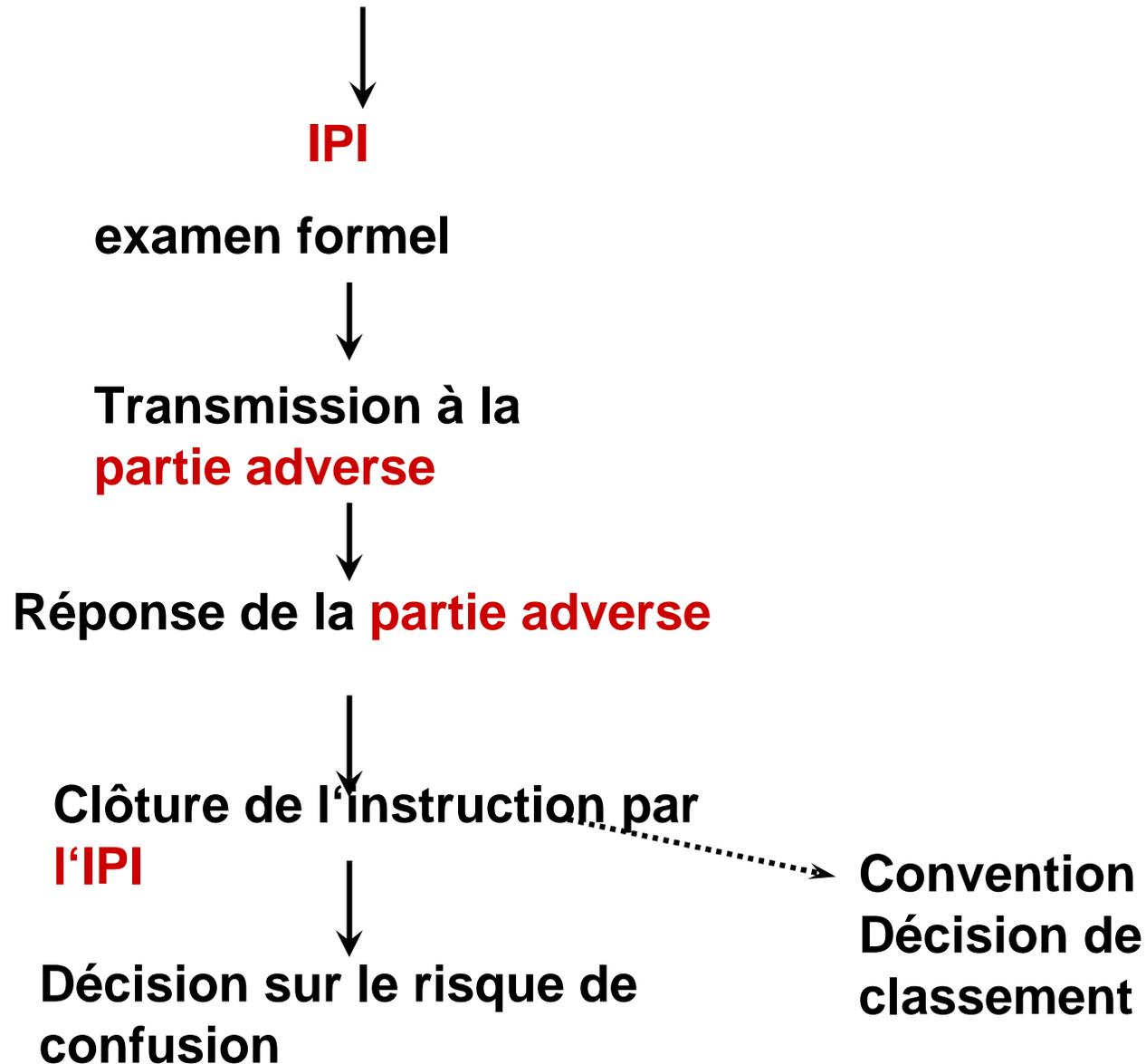
# Conflits de marques

**Droits exclusifs du détenteur d'une marque**

**Divers moyens de droit pour se défendre  
contre des tiers**

# Procédure d'opposition

Dépôt d'une opposition (**Délai de trois mois: taxe d'opposition**)



# Instance de recours

Opposition



Institut fédéral de la propriété intellectuelle



Commission de recours en matière de  
propriété intellectuelle

# Risque de confusion

- **Risque de confusion =**  
**Similarité des produits ou services et similarité des marques (respectivement des signes)**
- **Similarité des produits ou services :**  
**Est-ce que les produits ou services revendiqués sont similaires ?**
- **Similarité des marques:**  
**Est-ce que que les marques sont similaires ?**

# CRMP du 15 juillet 1999



**Produits pour le lit**

**Hico**

**Couvertures de lits,  
linge de lits, duvets, etc.**

# **Marque de haute renommée**

**Exception au principe de subsidiarité:**

**Le champ de protection est élargi!**

# Voies de droit

## ➤ Action en nullité:

**Radiation de la marque**

## ➤ Action en cessation de trouble

**Cessation d'un trouble**

## ➤ Action en cessation:

**Interdiction d'utiliser une marque**

## ➤ Action en confiscation d'objets

# Voies de droit

- **Action en cession du droit à la marque:**  
Cession du droit à la marque au détenteur légitime
- **Publication de la décision**

# For

- **Principe: Un tribunal unique**
- **Berne et Zurich: Tribunal de commerce**
- **Valais: Tribunal cantonal**

# Mesures provisionnelles

➤ **Aspect déterminant: Il y a urgence !**

➤ **Conditions:**

- Vraisemblance**
- Préjudice**
- Urgence**
- Proportionnalité**

➤ **Ordonnance provisoire: Délai pour le dépôt d'une plainte**

# Mesures super provisionnelles

- **Aspect déterminant: Il faut agir très vite !**

# Intervention de l'Administration des douanes

- Des produits qui violent une marque peuvent être retenus à la douane.
- Obtention de mesures provisionnelles.

# Plainte pénale

- **Conditions:** **Violation intentionnelle d'une marque**
- **Disposition:** **Violation „simple“ du droit à la marque**  
**Usage frauduleux**

# Restriction au droits exclusifs

- **Epuisement du droit à la marque par rapport à un produit vendu avec le consentement du détenteur d'une marque**
- **Usage de la marque pour faire de la publicité**
- **Signes utilisé antérieurement**
- **Abus de droit après 10 ans.**

# Droits en absence d'une marque

- **Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD):**

Signe qui s'est imposé sur le marché est protégé par la LCD. **Attention: protection restreinte !**

# Noms de domaine

- **Generic top-level domain**
- **Country Code top-level domain**

# Generic top-level domains

- **com**      **commercial**
- **net**      **Internet service providers**
- **org**      **non-profit organizations, industry groups and others**
- **gov**      **government**
- **mil**      **military**

# Generic top-level domains

- **biz**      **business**
- **ino**      **open to anyone**
- **pro**      **for licensed professionals such as lawyers, doctors, etc.**

# Country code top-level domain names

- **ch**      **Suisse**
- **fr**      **France**
- **us**      **USA**

# Rapport entre droits des marques et noms de domaine

- **L'enregistrement de noms de domaine ne crée pas de droits !**
- **Une marque antérieure est prioritaire à un nom de domaine s'il existe un risque de confusion !**

# Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy

- **Lors de l'enregistrement du nom de domaine ladite clause est retenue dans le contrat.**
- **Conséquences: Si le nom de domaine viole une marque antérieure, le détenteur de la marque peut intenter une procédure de règlement de différend qui est similaire à une procédure arbitrale.**

# Conditions pour une procédure de règlement de différend

- **1. Détenteur d'une marque**
- **2. Similarité entre le nom de domaine et la marque antérieure**
- **3. La partie défenderesse n'a pas de droit au nom de domaine.**
- **4. Mauvaise foi du détenteur du nom de domaine**
- **Conséquence: Radiation ou cession du nom de domaine au détenteur de la marque**

# Procédure de règlement de différend

- **La procédure de règlement de différend est similaire à une procédure arbitrale. Contrairement à une procédure dite arbitrale, la partie qui a perdu peut encore déposer une plainte civile dans un délai de dix jours.**

# Résumé

**Fonction d'une marque**

**Individualisation, distinction et provenance**

**Types de marque**

**Marques verbales, figuratives, tridimensionnelles et combinées; marques de couleur, marques sonores.**

**Principe de dépôt**

**Sans dépôt d'une marque l'on n'obtient pas de marque !**

**Droits du détenteur d'une marque**

**Droit exclusif de faire usage de la marque pour les produits et services revendiqués (=champ de protection)  
(principe de subsidiarité)**

**Voies de droits**

**Oppositions (3 mois)  
Plainte civile  
Plainte pénale  
Plainte à l'administration des douanes**

Merci de votre attention !

Je suis à votre dispositions pour répondre  
à vos questions

Philippe Barman, avocat  
(website:[www.barmannlaw.ch](http://www.barmannlaw.ch))