

Wilhelm Gilliéron

AVOCATS



Auteur: Wilhelm Avocats | Le : 1 juillet 2020

Choisir une marque : comment bien choisir ?

Qu'est-ce qu'une marque ?

De nombreux entrepreneurs pensent encore que n'importe quel signe qu'ils utilisent dans la vie des affaires doit être compris comme une « marque ». Tel n'est toutefois pas le cas, et tout signe que vous utilisez dans la vie des affaires ne répond pas forcément à la notion de « marque » au sens juridique.

Le droit distingue ainsi la raison de commerce, soit le nom de votre entreprise tel qu'il est enregistré au registre du commerce, l'enseigne, que l'on peut définir comme la désignation d'un local affecté au commerce, autrement dit la devanture de votre commerce, et enfin la marque, soit le nom sous lequel vous allez vendre vos produits ou vos services tel qu'il est enregistré au registre des marques. Chacun de ces signes fait l'objet d'un régime juridique différent.

Pour être qualifiée de « marque », le signe que vous utilisez pour identifier vos produits ou vos services doit en effet être enregistré auprès des autorités compétentes, soit, en Suisse, [l'Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle](#).

Trop d'entrepreneurs pensent encore détenir une marque sans avoir procédé à son enregistrement. Les conséquences peuvent alors être malheureuses. Une fois enregistrée, la marque vous confère un titre de protection que vous pourrez faire valoir sur l'ensemble du territoire suisse, même si vous ne déployez vos activités que localement. Ce droit vous permet alors d'agir à l'encontre de n'importe quelle personne qui utiliserait un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires aux vôtres dont il résulterait un risque de confusion. Si la protection est prévue pour dix ans, cet enregistrement peut être renouvelé par périodes successives de dix ans ; autrement dit, la protection qui vous est conférée par votre marque peut pour ainsi dire être éternelle. A l'inverse, si votre marque n'est pas enregistrée, n'importe qui est en principe en droit d'imiter votre signe, sans que vous ne puissiez faire grand-chose, sous réserve de circonstances particulières susceptibles de permettre à la loi fédérale contre la concurrence déloyale d'entrer en ligne de compte.

Exigence de caractère distinctif

Choisir une marque répond toutefois à certaines exigences précises. En effet, n'importe quel signe ne peut pas être enregistré à titre de marque. Ainsi, lorsque vous déposez le signe sous lequel vous distribuez vos produits ou services pour qu'il soit enregistré comme marque, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle va s'assurer que votre signe est véritablement distinctif et ne tombe pas sous le coup de ce que l'on appelle un « motif absolu d'exclusion ». A ce titre, il n'est pas possible d'enregistrer un signe qui serait descriptif de vos produits ou services, ou qui revêtirait un caractère trompeur. Par exemple, souhaiter enregistrer un signe dénommé « goldwatch » comme marque pour des produits horlogers est exclu, dès lors que le terme revêt un caractère descriptif de votre produit, voire trompeur si la montre en question n'est pas en or. Autrement dit, plus votre signe revêt un caractère fantaisiste, plus il sera facilement admis à l'enregistrement.

Référencement par Google et caractère fantaisiste - un choix cornélien

C'est là que se pose toutefois une question importante. Quelle importance revêt pour vous Internet ? S'agit-il d'un canal essentiel voire

unique de distribution de vos produits ou de vos prestations de services (pure player), ou n'est-il qu'accessoires. Si votre activité en ligne est pour vous primordial, le choix de votre nom de domaine va alors revêtir une importance primordiale. Si Internet est primordial, être bien placé dans les résultats de recherche sur Google sera décisif. Or, l'algorithme de Google a pour conséquence que plus le contenu de votre site, y compris le nom de domaine choisi colle à vos activités, meilleur votre référencement naturel sera. Autrement dit, dans une optique d'optimisation (SEO), toute agence vous conseillera d'avoir un nom de domaine aussi descriptif que possible, une exigence en contradiction avec celles posées par la loi fédérale sur la protection des marques pour vous permettre d'obtenir une marque et être protégé à ce titre.

En ce cas, il importe dès lors de choisir un nom de domaine aussi proche de vos activités que possible, tout en sachant que n'importe quel tiers pourra alors choisir un nom de domaine très proche, puisque personne ne peut – sauf cas particuliers – prétendre avoir un monopole sur une dénomination descriptive. Il sera néanmoins important de doubler l'enregistrement de ce nom de domaine par une marque, fantaisiste celle-ci, pour définir non pas votre activité, mais vos produits ou services eux-mêmes vendus au travers de votre site. Le cas échéant, il pourra être utile d'enregistrer les noms de domaine correspondants, mais de les rediriger vers votre site principal, à caractère descriptif celui-ci.

Disponibilité du signe

En toute hypothèse, il est important que vous vous assuriez de la disponibilité du signe que vous souhaitez enregistrer comme marque avant de le déposer. Il serait en effet fâcheux de déposer un signe susceptible de violer une marque précédemment déposée par un tiers. Pour ce faire, un examen sommaire peut être fait gratuitement en ligne sur www.swisreg.ch; lorsque la marque que vous souhaitez enregistrer revêt un caractère stratégique important pour votre entreprise, il peut être important de procéder à un examen plus poussé, payant celui-ci, au travers de fournisseurs professionnels.

A l'ère numérique, se cantonner à s'assurer de la disponibilité de la marque que vous souhaitez enregistrer n'est pas suffisant. Il serait en effet regrettable d'enregistrer une marque pour se rendre compte par la suite que vous ne pouvez détenir de noms de domaine correspondants ou des comptes de réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sur lesquels vous aviez compté.

Veillez dès lors avant de procéder à un tel enregistrement de vous assurer de la disponibilité du ou des noms de domaines que vous souhaitez détenir sous les diverses extensions qui vous intéressent, ainsi que des éventuels comptes sociaux y relatifs, par exemple sur Facebook et Instagram.

Nous disposons d'une grande expérience en matière de gestion de portefeuilles et de conseils stratégiques sur ces questions. Si vous souhaitez en savoir davantage ou obtenir notre appui dans la gestion stratégique de votre portefeuille existant ou en vue de lancer une nouvelle gamme de produits ou de services, faites-le nous savoir et nous serons heureux de vous aider à atteindre vos objectifs en définissant votre portefeuille de signe distinctifs de manière et pour un coût optimal.

Source : <https://www.wg-avocats.ch/actualites/propriete-intellectuelle/choix-marque/>