

Wilhelm Gilliéron

AVOCATS



Auteur: Wilhelm Avocats | Le : 3 août 2020

Marques : 6 fausses idées reçues de nombreux entrepreneurs

Les spécialistes de droit des marques sont parfois frappés des idées reçues autour des marques. En voici un florilège qui permettront de dissiper certaines mauvaises croyances :

- **« J'exploite ma marque depuis de nombreuses années sur le marché et bénéficie donc d'un droit sur cette marque ».**

Faux. Pour être titulaire d'une marque en Suisse, il faut que vous l'ayez enregistrée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. A défaut d'un tel enregistrement, vous êtes tout au plus titulaire d'un signe distinctif non enregistré, dont la protection est malheureusement nettement moindre, mais non d'une marque. Voir sur cette question notre précédent [post](#).

- **« On m'oppose aujourd'hui une marque alors que j'exploite un signe comparable depuis de nombreuses années. C'est bien au contraire moi qui devrais me plaindre ».**

Vrai et faux. Vrai, en ce sens qu'à partir du moment où vous exploitez de bonne foi un signe avant qu'il n'ait été enregistré comme marque par un tiers, ce tiers ne pourra agir sur la base de sa marque à votre encontre ; vous pourrez donc continuer à l'exploiter comme par le passé, mais ne pourrez en revanche plus étendre vos activités que ce soit sur le plan matériel ou géographique. Faux en revanche en ce sens que vous ne pouvez pas agir à l'encontre de ce tiers, qui a tout à fait le droit d'enregistrer un signe comparable au vôtre si vous ne l'avez pas fait (sauf circonstances très particulières), raison pour laquelle il est important dans l'idéal de penser à enregistrer votre signe comme marque.

- **« Une société zurichoise se prévaut de sa marque pour agir à mon encontre alors qu'elle n'a aucune activité en Suisse Romande, ce qui est clairement abusif ».**

Faux. Il suffit d'un usage local pour permettre au titulaire d'une marque de faire valoir ses droits exclusifs sur l'ensemble du territoire suisse.

- **« Une fois ma marque enregistrée, je peux la faire valoir à l'encontre de n'importe qui ».**

Faux, ou du moins à nuancer. Une marque ne confère pas, sauf cas exceptionnels, de monopole absolu. Elle ne protège son titulaire qu'à l'encontre de l'utilisation par des tiers pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque a été enregistrée. Lorsque vous enregistrez votre marque, vous devez en effet définir la liste des produits et services pour lesquels vous

entendez qu'elle soit protégée ; c'est cette délimitation qui va ensuite définir l'étendue de la protection conférée à votre marque.

- **« On ne peut pas opposer une marque à l'encontre de mon nom de domaine ».**

Faux. En soi, le nom de domaine ne confère aucun droit de propriété intellectuelle ; à défaut d'enregistrement, il s'agit là d'un signe distinctif non enregistré. Autrement dit, un tiers qui aurait enregistré une marque pourra s'en prévaloir à votre encontre s'il estime que votre nom de domaine viole sa marque.

- **« Si j'enregistre une marque, je suis obligée de l'utiliser pour pouvoir m'en prévaloir ».**

Vrai et faux. Faux, en ce sens que le législateur a tenu du compte du fait que, lorsque vous enregistrez une marque, votre produit peut encore être en phase de développement et ne pas être commercialisé. Vous disposez dès lors d'un délai de cinq ans durant lequel vous pourrez vous prévaloir de votre marque à l'encontre de tiers, sans avoir l'obligation d'en faire usage. Vrai en ce sens que, une fois passé ce délai, si vous n'utilisez pas votre marque pour les produits ou services pour lesquels vous l'avez enregistré, n'importe qui sera en droit de faire valoir que vous ne l'utilisez pas et en demander la radiation.

Source : <https://www.wg-avocats.ch/actualites/propriete-intellectuelle/idees-recues-marques/>