



## LA SURVEILLANCE DE VOTRE MARQUE

Vous avez déposé votre marque en Suisse et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) l'a enregistrée. Chaque demande est examinée pour elle-même selon les critères définis par la loi.

Aucune vérification n'est faite quant aux marques antérieures, avec comme conséquence que si un tiers dépose une demande d'enregistrement pour la même marque pour des produits ou services similaires, l'IFPI procédera également à son enregistrement, en dépit de votre droit antérieur.

Ainsi, il est possible que **deux marques identiques** soient enregistrées, sans que leur titulaire respectif ne soit informé de l'existence de l'autre marque.

Afin de diminuer les inconvénients dus à cette absence de vérification, l'IFPI a prévu une procédure d'opposition simple et relativement peu coûteuse permettant de faire radier ou de limiter la portée de la protection des marques postérieures. Pour bénéficier de cette procédure, il est impératif que les démarches soient entreprises dans un délai de trois mois après la publication de la marque litigieuse.

Etant donné que le **devoir de surveillance incombe aux titulaires** de marques, il est important de mettre en place une **veille** pour pouvoir bénéficier de la procédure d'opposition ouverte uniquement durant **3 mois**.

### Pourquoi surveiller votre marque ?

Votre marque a été dûment enregistrée et vous avez engagé des moyens pour la faire connaître. Ce dépôt vous donne un droit exclusif d'utiliser le nom protégé, pour les produits et services associés à ce nom. Vous ne souhaitez pas qu'un tiers viole vos droits et profite de vos efforts commerciaux et de votre renommée pour détourner la clientèle à son profit, en faisant jouer un risque de confusion avec votre entreprise.

Faire valoir vos droits implique bien entendu que vous soyez informé des actes qui peuvent leur porter atteinte.

### Qui surveille votre marque ?

Il est tout d'abord important de noter que la violation du droit à la marque peut être le fait de l'utilisation de noms sous différentes formes, notamment sous la forme :

- d'une raison sociale
- d'une enseigne
- d'un nom de domaine Internet



- d'un signe distinctif apposé sur un produit.

La violation peut être le fait d'une **raison sociale** parce que lors de l'inscription au registre du commerce d'une nouvelle société, une recherche est effectuée uniquement parmi les raisons sociales et non parmi les marques. Il est toutefois possible de faire modifier une raison sociale si celle-ci porte atteinte à une marque existante.

L'utilisation d'une **enseigne** ou de tout **signe distinctif** non enregistré peut également porter atteinte à la marque. Etant donné que l'utilisation n'est soumise à aucun enregistrement, le titulaire de la marque est généralement informé par sa clientèle ou les membres de son réseau de distribution d'une telle violation.

Lors de l'enregistrement des **noms de domaine** sur Internet, les organismes d'enregistrement acceptent un nouveau nom s'il n'existe pas de nom de domaine antérieur strictement identique. Ils ne vérifient donc pas l'existence de marques antérieures auxquels le nouveau nom de domaine peut porter préjudice.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le fait de ne pas agir dans un court délai déterminé ne modifie en rien les possibilités de lutte contre l'imitation de la marque. Une surveillance détaillée et fréquente n'est pas absolument indispensable puisqu'il est possible d'agir pratiquement à tout moment. Cette surveillance est généralement effectuée par le titulaire, ses clients et son réseau de distribution.

## Que faire lorsque vous détectez une violation de votre droit à la marque ?

Le type de nom (raison sociale, nom de domaine,...) en conflit avec votre marque détermine le type d'action à entreprendre. Dans le cas où la violation de la marque est le fait d'une autre marque déposée, deux possibilités d'actions peuvent être envisagées, selon le délai dans lequel la violation est constatée.

Si "l'infraction" est constatée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque litigieuse, il est possible de déposer une **opposition** auprès de l'IFPI. Cette procédure est ouverte uniquement aux titulaires de marques antérieures et se déroule entièrement devant l'Institut. Elle est généralement relativement rapide et peu coûteuse.

La deuxième possibilité, qui est accessible quel que soit le délai dans lequel l'infraction est constatée, consiste à intenter une action devant une juridiction de droit commun. Une telle action peut être intentée à tout moment, indépendamment du dépôt préalable d'une opposition et, le cas échéant, indépendamment du résultat de la procédure d'opposition. L'inconvénient majeur de cette solution est son coût et sa durée, qui sont généralement nettement plus élevés que ceux de la procédure d'opposition.

Afin de bénéficier de la possibilité de déposer une opposition, il est donc impératif d'être informé des **publications de marques** qui peuvent représenter un problème, dans un délai inférieur à **trois mois** à compter de leur publication. Seule une surveillance peut donc assurer le respect de ce délai.



## Combien coûte la surveillance d'une marque ?

Un devis peut être fourni sur demande pour toute surveillance en Suisse ou à l'étranger.

Les marques relevées sont transmises périodiquement, selon un rythme maximum d'une fois par mois. Nous vous indiquons au moyen d'un formulaire, les marques qui peuvent faire naître un risque de confusion.

Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez nous demander une analyse précise des chances de succès d'une opposition, pour laquelle nous vous ferons un devis au cas par cas. Naturellement, la décision de faire opposition vous revient.

Les frais engendrés par une éventuelle opposition ne sont pas inclus dans les montants indiqués ci-dessus.

Nous pouvons également vous proposer un service de surveillance des noms de domaine Internet ou des raisons de commerce.