

Fiche informative sur les signes distinctifs

En cas de collision, quel signe a la priorité sur l'autre ?

Lorsque plusieurs entreprises ou particuliers souhaitent utiliser un signe identique ou similaire, il existe un risque de conflits. Cette fiche informative donne un aperçu des différents signes distinctifs et fournit quelques indications permettant de déterminer quel droit l'emporte sur l'autre en cas de conflit.

1. Aperçu des différents signes distinctifs

Les marques

La marque permet à une entreprise de différencier ses produits ou ses services de ceux des autres. Pour qu'elle bénéficie d'une protection, il faut l'inscrire au registre des marques. Tous les signes susceptibles de représentation graphique peuvent être protégés: par exemple des mots, des combinaisons de lettres, des représentations figuratives ou des slogans. Ils sont admis en tant que marque s'ils ne sont pas de nature descriptive (p. ex. le terme «pomme» est refusé pour désigner les pommes ou les fruits), s'ils n'induisent pas en erreur et s'ils ne sont pas contraires à l'ordre public ou au droit en vigueur. Le déposant est tenu d'indiquer pour quels produits et/ou services il souhaite enregistrer et utiliser la marque. En sa qualité de titulaire d'une marque suisse, il peut interdire à tout tiers d'utiliser un signe identique ou similaire destiné à des produits ou à des services identiques ou similaires, et ce sur l'ensemble du territoire suisse.

- **Bases légales:** loi sur la protection des marques (LPM); ordonnance sur la protection des marques (OPM)
- **Informations complémentaires:** sur le site de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), www.ipi.ch
- **Recherches:**
 - Informations sur les marques suisses et les demandes d'enregistrement dans la base de données de l'IPI, www.swissreg.ch
 - Vous trouverez des informations sur des recherches professionnelles sur notre site www.ipi.ch > Marques > Recherches de marques.

Les raisons de commerce

La raison de commerce est le nom sous lequel l'entreprise est inscrite au registre du commerce. Des règles strictes régissent la création d'une raison de commerce : elle ne peut notamment ni induire en erreur, ni être contraire à l'ordre public. A la différence des marques, les éléments graphiques (design, logo, couleurs, etc.) ne sont pas admis à la protection.

Le titulaire d'une raison de commerce inscrite au registre du commerce possède le droit exclusif de l'utiliser pour désigner son entreprise. Toutefois, l'inscription au registre du commerce ne protège pas entièrement le titulaire de la raison de commerce contre le risque que des tiers l'utilisent pour désigner leurs produits et leurs services. C'est pourquoi il est parfois judicieux d'enregistrer une raison de commerce à titre de marque également.

En fonction de la forme juridique de l'entreprise, la protection conférée à la raison de commerce est valable dans toute la Suisse ou uniquement au lieu d'enregistrement.

- **Bases légales:** art. 934, 944 à 956 du code des obligations (CO); ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
- **Informations complémentaires:** sur le site de l'Office fédéral de la justice, www.bj.admin.ch (rubrique Registre du commerce et Zefix)
- **Recherches:**
 - Consultations en ligne dans l'index central des raisons de commerce, www.zefix.ch
 - Recherches de raisons de commerce proposées par l'Office fédéral du registre du commerce et des prestataires de services privés

Les noms commerciaux et les enseignes

Une distinction doit être faite entre la raison de commerce et le nom commercial ou l'enseigne:

Les **noms commerciaux** sont des désignations spéciales de l'établissement commercial (p. ex. EPA était le nom commercial courant pour désigner l'entreprise dont la raison de commerce était «Neue Warenhaus AG»).

Les **enseignes** sont des désignations spéciales du local affecté au commerce (p. ex. restaurant «Au cheval blanc»).

Ces désignations peuvent être inscrites au registre du commerce en plus de la raison de commerce. Cette inscription ne confère cependant aucun droit d'usage exclusif de ces signes: ces derniers ne sont protégés que par le droit régissant la concurrence déloyale, si la concurrence utilise des désignations similaires ou identiques.

- **Bases légales:** droit de la concurrence, notamment l'art. 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
- **Recherches:** par le biais de moteurs de recherches proposés sur Internet

Les noms

Les noms de famille, les prénoms, les pseudonymes, les noms d'association, les noms de fondation et les noms de collectivité publique telles que les communes et les villes sont protégés contre l'usurpation par des tiers.

- **Bases légales:** art. 29 du code civil (CC)
- **Recherches:** par le biais de moteurs de recherches proposés sur Internet.

Les noms de domaine

Le nom de domaine est l'adresse internet permettant d'accéder à un site (p. ex. www.ipi.ch). Les noms de domaine avec les terminaisons .ch (Suisse) et .li (Liechtenstein) peuvent être enregistrés auprès du service d'enregistrement de la fondation Switch, tandis que les noms de domaine dans les domaines génériques de premier niveau tels que .biz, .com, .info, .name ou .net le sont auprès d'un bureau d'enregistrement accrédité par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Si le titulaire d'un nom de domaine détient le droit exclusif d'usage du signe dans le cadre du système de noms de domaines, il ne possède par contre aucun autre droit: il n'est ainsi pas habilité à utiliser exclusivement le signe pour désigner des produits, des services ou une entreprise. Pour s'assurer d'une meilleure protection, il est possible d'enregistrer le nom de domaine également en tant que marque ou en tant que raison de commerce.

- **Informations complémentaires:** sur le site de la fondation Switch (www.switch.ch) et sur celui de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org)
- **Recherches:**
 - Sur le site de Switch www.switch.ch
 - Recherches professionnelles de noms de domaine proposés par des prestataires de services privés

2. Conflits

Dans le droit des signes distinctifs, un signe antérieur a en principe la priorité sur un signe plus récent. Dans le cas où des signes inscrits dans un registre (p. ex. des marques ou des raisons de commerce) entrent en conflit, c'est le signe qui a été enregistré en premier qui a la priorité (priorité de l'enregistrement). Pour les signes non enregistrés (p. ex. les noms et les noms commerciaux), c'est celui qui a été utilisé le premier (priorité de l'usage).

Mais la situation n'est pas toujours aussi simple. **Chaque conflit doit être apprécié individuellement.**

Collisions entre signes distinctifs enregistrés

- Le principe de la priorité de l'enregistrement s'applique en cas de collision entre deux marques ou deux raisons de commerce: le premier signe enregistré a la priorité.
- Une raison de commerce est susceptible d'entrer en conflit avec une marque enregistrée. En cas de collision entre une raison de commerce antérieure et une marque plus récente, le titulaire de la marque ne pourra pas interdire au titulaire de la raison de commerce de poursuivre l'usage du signe dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM). Lorsqu'une marque antérieure entre en conflit avec une raison de commerce plus récente, le titulaire de la marque pourra en principe s'opposer à l'utilisation de la raison de commerce en relation avec les produits et les services protégés.

Collisions entre signes distinctifs enregistrés et signes distinctifs non enregistrés

Les conflits entre signes distinctifs non enregistrés et signes distinctifs enregistrés doivent être résolus en tenant compte de tous les intérêts en présence. Les principes suivants s'appliquent en règle générale¹:

- En cas de collision entre un signe distinctif non enregistré mais utilisé antérieurement à titre de marque et une marque enregistrée, c'est cette dernière qui a en principe la priorité. Cependant, celui qui a utilisé en premier le signe est autorisé à poursuivre l'usage qu'il en a fait jusqu'à présent (art. 14 LPM).
- La situation se présente différemment lorsqu'un signe distinctif a été enregistré postérieurement sous une forme identique, en toute connaissance du fait que le signe utilisé antérieurement ne faisait pas l'objet d'un enregistrement, et ce dans l'intention de tirer des avantages déloyaux. Ce genre de procédé est susceptible de violer les prescriptions du droit régissant la concurrence déloyale (en particulier à l'art. 2 LCD). Dans ce cas, il est possible que le signe antérieur bénéficie de la priorité.

Collisions entre signes distinctifs non enregistrés

En cas de collision entre signes non enregistrés, c'est celui qui a été utilisé en premier qui bénéficie de la priorité (priorité de l'usage).

3. Recommandations

- Effectuez des recherches et clarifiez avant l'utilisation ou l'enregistrement d'un signe s'il existe des signes identiques ou similaires qui sont déjà utilisés ou enregistrés.
- Documentez l'usage de votre signe afin de pouvoir prouver, en cas de litige, depuis quand vous l'utilisez.
- En cas de doute ou de conflit, contactez un avocat spécialisé. Les informations contenues dans cette fiche informative ne constituent pas des renseignements juridiques et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un spécialiste.

4. Annexe: Comment définir l'«âge» d'une marque?

En cas de collision entre deux marques enregistrées, la marque antérieure, autrement dit celle qui a été **enregistrée en premier**, a la priorité.

La **date de dépôt** (ou la date de priorité) est le point déterminant pour définir l'antériorité de la marque, à condition toutefois que celle-ci ait effectivement été inscrite au registre des marques. Exemple: Une marque est déposée le 1^{er} juin 2006 et inscrite au registre des marques le 31 août 2006, une fois l'examen terminé. L'enregistrement au 31 août confère à la marque une protection rétroactive débutant le 1^{er} juin 2006 (date de dépôt).

En cas de revendication d'une priorité, autrement dit d'une date de dépôt antérieure dans un autre pays, c'est la **date de priorité** qui est déterminante pour définir l'âge de la marque enregistrée.

Où trouver les informations concernant ces dates?

La base de données en ligne de l'IPI (www.swissreg.ch) fournit des informations sur les marques suisses et les demandes d'enregistrement.

Recherchez la marque désirée, puis sélectionnez **Détail**. L'affichage indique la date de dépôt, la date de l'inscription au registre des marques et, si disponible, la revendication de priorité.

Les marques internationales qui peuvent également déployer leur protection en Suisse sont enregistrées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L'OMPI (www.OMPI.org) propose également un registre en ligne gratuit, le «Madrid Express». www.wipo.int/madrid/en/services/madrid_express.htm.

Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes. Nous remercions les lectrices de leur compréhension.

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, avril 2008

¹ Voir HILTI: Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: VON BÜREN/DAVID: SIWP III/w, 2^e édition, Bâle/Genève/Munich 2005, p. 119-122.