

La Recherche d'antériorité- Les Marques

La recherche d'antériorité est un moyen d'identifier, préalablement aux démarches d'enregistrement d'une marque, un certain nombre de signes déposés/enregistrés antérieurement qui pourraient compromettre l'enregistrement/l'usage de votre signe ou raison de commerce en tant que marque.

➤ A quel moment et pourquoi faire une recherche ?

La recherche d'antériorité est vivement conseillée **avant le dépôt de la demande d'enregistrement de sa propre marque.**

Cependant, bien avant cette étape (qui intervient souvent en aval d'une stratégie de communication autour du nom choisi), la recherche d'antériorité est souhaitable.

En effet, **avant d'engager un investissement important** (qui peut s'avérer vain) en matière de communication, marketing, packaging, consolidation de l'image etc... **il est opportun de mesurer les risques que le nom choisi** pour votre société, produits, services etc... viole (ou risque d'être considéré comme pouvant être confondu avec) un ou plusieurs droits tiers de propriété intellectuelle.

L'enregistrement au registre du commerce d'une raison de commerce ne donne à son titulaire qu'un **monopole limité sur l'usage de ce nom.** En outre, cet enregistrement **n'exclue pas l'existence éventuelle d'une marque d'un tiers antérieure à cet enregistrement** (voir notre fiche « Les Marques »).

➤ Où faire une recherche ?

Selon la couverture géographique voulue ainsi que la sophistication de la stratégie de la recherche choisie, différentes voies de recherche existent :

✓ Bases de données des offices (gratuites)

Certains offices de la Propriété Intellectuelle offrent un accès à leur registre de marques sous forme de bases de données dans lesquels une recherche simple peut être effectuée (signe exact/contenu, titulaire etc..).

Pour la Suisse :

www.swissreg.ch

Pour les enregistrement Internationaux (désignant notamment la Suisse) :

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>

Pour les enregistrements Communautaires :

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do>

Pour les enregistrements nationaux :

- DE : <https://dpinfo.dpma.de/protect/mar.html>

- FR : <http://www.icimarques.com/>

- GB : <http://www.ipo.gov.uk/tm/t-find/t-find-text/>

- US : <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=fcpgec.1.1>

✓ **Bases de données professionnelles (payantes)**

Des bases de données professionnelles sont offertes par des prestataires de services spécialisés. Ces bases de données payantes nécessitent une connaissance approfondie du moteur de recherche. En contrepartie, elles offrent une large possibilité en matière de couverture géographique, de droits existants (marques, noms industriels, noms de domaines, noms de produits pharmaceutiques..) et de sophistication de la recherche (combinaisons, similarités phonétiques etc..).

✓ **Recherche mandatée auprès des Offices**

Certains offices de la Propriété Intellectuelle proposent des services de recherche à façon autour d'un signe. Cette recherche est payante. L'Office de la Propriété Intellectuelle Suisse offre par exemple ces services de recherche : <http://www.ip-search.ch>

➤ **Quelle stratégie de recherche adopter ?**

La stratégie de recherche sera à **adapter selon les classes de produits et services souhaitées** ainsi que selon :

✓ **Les niveaux de recherche**

- « **Criblage** » **des signes candidats** pour une analyse des risques associés à l'utilisation/l'enregistrement de chacun
- **Recherche approfondie** sur le signe retenu (ou déjà utilisé) pour une analyse détaillée des droits existants

✓ **Les types de recherche**

- Existence de marques identiques
- Existence de marques similaires (proche du point de vue phonétique, figuratif, etc.)
- Etat de la protection géographique d'une certaine marque
- Titulaire d'une certaine marque
- ...

➤ **Comment utiliser les résultats d'une recherche d'antériorité ?**

Les résultats d'une recherche en matière de marque doivent être analysés sur la base de différents critères comme la différence des listes produits et services entre les marques antérieures et le signe à enregistrer/utiliser, le degré de similitude entre les signes (qui dépend de la jurisprudence nationale), l'usage qu'en fait le titulaire de la marque antérieure si l'enregistrement n'est pas récent....

Cette analyse permettra de proposer une stratégie de protection adaptée tant au niveau de la nature de l'objet de la protection (verbal, graphique, combiné etc..) et de la protection géographique, qu'au niveau de la rédaction de la liste des produits et services.

➤ **Quelles garanties donne une recherche quant au caractère libre & enregistrable de la marque ?**

Si les recherches d'antériorité **permettent d'identifier les risques les plus évidents, elles ne fournissent pas forcément une information exhaustive des droits antérieurs** (particularité de la jurisprudence nationale, usages antérieurs non répertoriés, registres incomplets pour certains pays...) pouvant entrer en conflit

avec votre signe. C'est pourquoi, une recherche d'antériorité ne donne pas une garantie absolue de la disponibilité d'un signe.

En outre, une recherche d'antériorité positive ne garantit pas le caractère enregistrable d'un signe, qui lui, dépendra entre autre de son caractère distinctif (voir notre fiche « Les Marques »).

➤ **Une recherche est-elle utile si on a déjà déposé ?**

La recherche de marque ne s'arrête pas au dépôt de votre signe. En effet, une recherche (ou une surveillance continue) de marque peut également être utile afin de contrôler si un concurrent porte atteinte à votre marque récemment enregistrée, afin d'envisager une stratégie de défense ou d'approche partenariale.

Nous proposons des services de recherche/analyse d'antériorité afin de vous offrir un conseil stratégique en matière de protection de marques. Pour un devis précis, veuillez nous contacter :

reuteler & cie SA

Conseils en Propriété Intellectuelle

www.reuteler.net