

## **Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques**

**Trente-septième session**  
**Genève, 27 – 30 mars 2017**

### NOTE DE LA DELEGATION DE L'ISLANDE

*Document établi par le Secrétariat*

L'annexe du présent document contient une note de la délégation de l'Islande.

[L'annexe suit]

UTILISATION DES NOMS DE PAYS EN TANT MARQUES VERBALES :  
LE CAS DE L'ISLANDE

L'Islande est partie à la Convention de Paris, membre de l'OMPI et partie à l'Accord sur les ADPIC de l'OMC. Par ailleurs, l'Islande est partie à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de propriété intellectuelle. L'Islande est également membre de l'Espace économique européen (EEE) et du marché intérieur. Par conséquent, l'Islande intègre la législation de l'UE/EEE concernant les marques dans son ordre juridique national.

Comme c'est le cas dans de nombreux États, la législation islandaise n'offre qu'une protection indirecte en ce qui concerne les noms de pays. Il convient de noter que nous comprenons le terme "noms de pays" tel qu'il a été défini par le SCT dans ses travaux réalisés précédemment au sujet de la protection des noms de pays. La législation islandaise n'exclut pas expressément les noms de pays de l'enregistrement en tant que marques, mais les marques verbales composées de noms de pays font l'objet d'une protection indirecte car elles sont souvent considérées comme étant de nature descriptive ou fallacieuse. Cela s'applique en particulier aux marques verbales exclusivement composées d'un nom de pays.

Cependant, comme le montre le présent cas de l'Islande, il semble que les noms de pays ne bénéficient pas d'une protection suffisante dans la pratique. Ces dernières années, l'Islande a été dans l'obligation de consacrer d'importants investissements en temps et en ressources à la protection de son nom contre des enregistrements de marques réalisés quasiment partout dans le monde. L'affaire la plus célèbre a souvent été dénommée *Iceland c. Iceland* dans les médias et concerne, entre autres, l'enregistrement de la marque verbale "Iceland" qui est la propriété d'une chaîne de supermarchés britannique (Iceland Foods Ltd.) au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

La chaîne de supermarchés britannique Iceland Foods a ouvert son premier magasin en 1970 en commençant à utiliser sa marque, à présent enregistrée. En 1994, Iceland Foods Ltd. a déposé sa première demande d'enregistrement, et en 1997, la marque Iceland assortie de quelques éléments stylisés a été enregistrée en relation avec des denrées alimentaires et des boissons. Iceland Foods Ltd. a continué de déposer des demandes pour diverses marques contenant le terme Iceland entre 1996 et 1999. En 2002, le terme Iceland assorti de quelques éléments stylisés a été enregistré au Royaume-Uni en tant que marque en relation avec des services.

Iceland Foods Ltd. détient également un enregistrement de la marque verbale Iceland au Royaume-Uni. La société a déposé une demande pour l'enregistrement de la marque verbale au Royaume-Uni en 2003. À la suite d'une opposition formée au Royaume-Uni, divers produits et services (poisson, viande, eau et produits cosmétiques) ont été supprimés, mais la marque verbale a été enregistrée au nom d'Iceland Foods Ltd. pour 21 classes en 2014.

Iceland Foods Ltd. a déposé une demande auprès de l'EUIPO pour la marque verbale Iceland en 2002, dont l'enregistrement a été accepté en 2004 pour toutes les classes, à l'exception du poisson et des animaux vivants. En 2005, cinq oppositions principalement fondées sur des enregistrements précédents au nom de sociétés islandaises contenant le terme Iceland, ont été déposées contre la marque verbale auprès de l'EUIPO, sans qu'aucune d'elles n'aboutisse. En 2014, la marque verbale a été enregistrée auprès de l'EUIPO en tant que marque de l'UE dans huit (8) classes de produits et services, notamment les classes 29-32 et la classe 35. Ces classes couvrent quasiment tous les produits agricoles, notamment la viande, la volaille, le gibier, le lait et les produits laitiers, les produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, les fruits et légumes frais, les graines, les aliments pour animaux, la bière et l'eau.

Iceland Foods Ltd. a fait appliquer activement ses droits exclusifs sur la marque verbale Iceland et s'est opposée à l'enregistrement de nombreuses marques contenant le terme Iceland par des

sociétés islandaises. Iceland Foods Ltd. a notamment fait opposition à l'enregistrement du terme "Inspired by Iceland", qui est un programme de promotion de l'image de marque nationale partiellement parrainé et approuvé par le Gouvernement islandais.

Il n'est pas acceptable qu'un tiers privé unique puisse empêcher des sociétés et producteurs islandais, voire un programme de promotion de l'image de marque nationale parrainé par les autorités nationales, d'utiliser le terme Iceland pour identifier leurs produits.

Le 14 novembre 2016, le Ministère des affaires étrangères de l'Islande, SA-Business Iceland et Promote Iceland ont déposé une requête en invalidité contre l'enregistrement EUTM de la marque verbale Iceland auprès de l'EUIPO, au motif que la marque verbale est descriptive et dépourvue de caractère distinctif étant donné qu'il s'agit principalement d'une indication de provenance géographique. La procédure devant l'EUIPO est en cours.

En raison d'une utilisation prolongée et d'une large présence sur le marché britannique, il est possible que les marques Iceland d'Iceland Foods Ltd. soient considérées comme des marques notoires au Royaume-Uni, ce qui limiterait d'autant les actions judiciaires envisageables.

Il est dans l'intérêt général que des noms de pays restent disponibles et qu'aucune personne physique ou morale ne puisse s'assurer des droits exclusifs sur ces noms de pays. Il est dans l'intérêt du grand public, y compris des sociétés, de pouvoir utiliser le nom de leur pays pour établir leur identité et leur image de marque.

Les noms de pays transmettent par ailleurs des messages forts et sont des éléments essentiels de l'image de marque nationale. Ils servent à indiquer la provenance ou l'origine, la qualité et d'autres caractéristiques des produits et services et peuvent influencer le choix des utilisateurs de diverses manières.

L'enregistrement des noms de pays peut aisément induire en erreur les consommateurs quant à la provenance géographique des produits en question et à la qualité des produits issus de l'aire géographique d'origine.

Iceland Foods Ltd. vend majoritairement ses produits dans les enseignes Iceland mais, selon le site Web d'Iceland Foods, 34 magasins franchisés Iceland sont présents sur des marchés tels que l'Espagne et le Portugal. Des produits estampillés Iceland sont également commercialisés par BR Foods en Grèce, Overseas en Espagne et au Portugal et Polar Express en France.

Les photos ci-dessous de produits commercialisés par Iceland Foods Ltd. montrent à quel point l'utilisation de noms de pays en tant que marques peut être trompeuse quant à la provenance géographique. Tandis que le poisson et l'agneau sont deux des plus célèbres produits exportés par l'Islande, les produits suivants ne proviennent en aucun cas d'Islande ni ne sont fabriqués ou conditionnés en Islande.



Iceland 5 Wild Pink Salmon Fillets 600g

★★★★☆ 3.5 (6 reviews) [Read a Review](#)

**£4.00**

£6.67 per 1 kg

**OFFER** 3 FOR £10.00



Les informations supplémentaires publiées sur le site Web d'Iceland Foods indiquent que les produits sont fabriqués et conditionnés en Chine pour Iceland Foods Limited (annexe F).

## Product Information

### Iceland 5 Wild Pink Salmon Fillets 600g

SKIN ON BONELESS PINK SALMON FILLET PORTIONS WITH A PROTECTIVE ICE GLAZE

#### Storage

Keep frozen. Do NOT refreeze after defrosting.

#### Manufacturers Address

Produced and Packed in China for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.



Les informations supplémentaires publiées sur le site Web d'Iceland Foods indiquent que les lieux d'élevage sont situés au Viet Nam et en Inde, et que les produits sont fabriqués et conditionnés au Royaume-Uni :

#### Manufacturers Address

King prawns (*penaeus vannamei*) farmed in Vietnam and India. Produced and Packed in the U.K. for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.



## Iceland 4 Lamb Doner Quarter Pounders 454g

★★★★☆ 3.9 (7 reviews) [Read a Review](#)

**£1.00**

£2.20 per 1 kg



Ingredients

**Product Information**

Nutrition

Cooking Instructions

Reviews

### Product Information

#### Iceland 4 Lamb Doner Quarter Pounders 454g

Lamb burger with chilli and spices.

#### Storage

Keep Frozen. Do NOT refreeze after defrosting.

#### Manufacturers Address

roduced and Packed in the U.K. for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.

Comme le montre le cas de l'Islande, les noms de pays ne bénéficient pas d'une protection suffisante dans la pratique. Bien que le système des marques prévoie certaines mesures de protection contre l'enregistrement de noms de pays en tant que marques verbales, il n'offre pas une protection uniforme et prévisible. Par ailleurs, les coûts associés à la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques verbales, moyennant soit une opposition à l'enregistrement, soit le dépôt de requêtes en invalidité dans le monde entier, sont relativement élevés et pèsent lourdement sur les recettes publiques des petits États. À l'avenir, il sera indispensable de renforcer la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques verbales. La sensibilisation et des instructions claires dans les manuels d'examen des demandes d'enregistrement de marques ne sont pas suffisantes; seul un instrument normatif sera en mesure d'assurer une protection adaptée des noms de pays, de façon prévisible et uniforme, contre leur enregistrement en tant que marques verbales.

[Fin de l'annexe et du document]