

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

**Trente et unième session  
Genève, 17 – 21 mars 2014**

### COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA JAMAÏQUE

*Document établi par le Secrétariat*

Dans une communication datée du 31 décembre 2013, la délégation de la Jamaïque a transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le texte reproduit en annexe du présent document.

[L'annexe suit]

## INTRODUCTION

Conformément à une demande formulée à la vingt-septième session du SCT, le Secrétariat a établi une étude (document SCT/29/5) en vue de déterminer d'éventuelles pratiques à recommander pour assurer la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments de marques. La délégation de la Jamaïque a pris le temps de soumettre l'étude figurant dans le document SCT/29/5 à une analyse détaillée, que nous partageons à présent au sein de ce comité pour favoriser la poursuite des discussions sur cette question très importante.

Les résultats de l'étude confirment que la pratique des États en matière de protection des noms de pays n'est ni uniforme ni exhaustive. Si l'étude montre qu'il existe différents moyens mis en œuvre pour assurer la protection des noms de pays, elle fait aussi clairement apparaître que cette protection est souvent limitée à des circonstances particulières, par exemple lorsque le nom de pays constitue le seul élément de la marque, conditions qui peuvent fréquemment être contournées pour rendre la marque admissible. Par conséquent, malgré le caractère apparemment positif des réponses à l'enquête, il ressort d'une analyse appropriée des résultats qu'il existe de nombreux cas dans lesquels des marques comportant des noms de pays sont admises à l'enregistrement par les offices de propriété intellectuelle.

Les autres moyens de protection, à savoir les procédures d'opposition et les actions au titre de la concurrence déloyale de la substitution frauduleuse de produits et services ("passing-off"), bien que possibles en théorie, requièrent presque systématiquement le recours à un mandataire étranger et peuvent donner lieu à des procédures judiciaires coûteuses, en particulier pour les pays en développement, dont les petits États insulaires.

La délégation de la Jamaïque présente donc son analyse de l'étude sur la protection des noms de pays afin d'informer les délibérations du SCT au titre du point correspondant de l'ordre du jour. Nous attendons avec intérêt de travailler avec les autres délégations afin de trouver des solutions à ces questions et de contribuer à l'élaboration d'une recommandation commune concernant la protection des noms de pays.

## ANALYSE DE L'ÉTUDE SUR LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS

### INTRODUCTION

Conformément à une demande formulée à la vingt-septième session du SCT, le Secrétariat a établi une étude (document SCT/29/5) en vue de déterminer d'éventuelles pratiques à recommander pour assurer la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments de marques. Le texte ci-après constitue l'analyse de ladite étude faite par la Jamaïque. Les titres des rubriques et sous-rubriques utilisés dans l'étude sont repris ici pour en faciliter la compréhension.

### LA PHASE D'EXAMEN

Si l'étude montre qu'il existe différents moyens pour assurer la protection des noms de pays, elle fait aussi clairement apparaître que cette protection est souvent limitée à des circonstances particulières, par exemple lorsque le nom de pays constitue le seul élément de la marque, conditions qui peuvent fréquemment être contournées pour rendre la marque admissible. Par conséquent, si la marque comporte des mots ou des éléments figuratifs supplémentaires, elle sera admise à l'enregistrement par la plupart des offices de propriété

intellectuelle du monde. De même, si le nom de pays a une signification secondaire non géographique qui y est attachée, la marque pourra être acceptée. Certains pays accepteront les demandes d'enregistrement de marques comportant un nom de pays si la marque a acquis un caractère distinctif ou si le déposant renonce à la protection en ce qui concerne le nom de pays. L'étude a fait apparaître que, pendant la phase d'examen, une marque contenant un nom de pays peut être admise à l'enregistrement dans la plupart des pays lorsqu'une partie ou la totalité des conditions ci-après sont remplies :

- i. le nom de pays figure parmi d'autres éléments;
- ii. le déposant est un ressortissant du pays dont le nom figure dans la marque;
- iii. le déposant dépose une déclaration de renonciation concernant le nom de pays;
- iv. le nom de pays utilisé dans la marque a une signification secondaire non géographique;
- v. la marque a acquis un caractère distinctif;
- vi. des preuves particulières sont présentées pour montrer que le nom géographique en question n'est pas utilisé dans le commerce pour indiquer l'origine géographique des produits ou services;
- vii. la marque est notoire ou renommée; ou
- viii. dans les ressorts juridiques où les demandes ne sont pas examinées d'office au regard des motifs potentiels de refus des noms de pays.

#### Le caractère descriptif

En ce qui concerne le "caractère descriptif", 95,9% des pays ayant répondu ont indiqué que, conformément à la législation en vigueur, les noms d'États étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques UNIQUEMENT s'ils étaient considérés comme décrivant l'origine des produits à l'égard desquels l'enregistrement était demandé. Ce motif est le plus fréquemment employé pour vérifier si un nom de pays peut être enregistré en tant que marque. Une distinction est faite entre les marques qui "consistent exclusivement" en un nom de pays et celles comprenant des mots ou des éléments figuratifs supplémentaires. Il en résulte que, si le nom de pays est associé à des éléments considérés comme distinctifs, la marque sera admise à l'enregistrement. On en trouve des exemples dans la figure 2 de l'annexe II de l'étude.

#### Le caractère fallacieux, trompeur ou mensonger

En ce qui concerne les motifs de refus fondés sur le caractère "fallacieux, trompeur ou mensonger" de la marque, l'étude montre clairement que "les limites entre les termes fallacieux, trompeur ou mensonger ne sont pas clairement définies et leurs significations se chevauchent, un terme pouvant être employé à la place de l'autre" (paragraphe 31). Alors que 98,5% des pays ayant répondu ont indiqué que les noms de pays étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques SI l'utilisation du nom d'un État pouvait être considérée comme induisant en erreur quant à la l'origine des produits et 77,3% ont indiqué que les noms d'États seraient exclus SI on pouvait les considérer comme incorrects quant à l'origine des produits à l'égard desquels l'enregistrement était demandé, il n'en demeure pas moins que ces marques ne seront refusées que SI elles sont considérées comme fallacieuses, trompeuses ou mensongères quant à l'origine. Par conséquent, si la marque comportant le nom de pays est accompagnée d'autres éléments ou d'un étiquetage représentant fidèlement l'origine du produit, l'utilisation du nom de pays dans la marque sera vraisemblablement admise. La figure 6 de l'annexe II en montre un exemple.

### L'ordre public et les bonnes mœurs

En ce qui concerne "l'ordre public et les bonnes mœurs", ces termes sont définis, interprétés et appliqués de manière différente d'un ressort juridique à l'autre. Ce critère n'est donc pas approprié pour protéger les noms de pays, qui ne seront pas toujours couverts par l'application de ces principes, et pas dans tous les pays.

### La protection en soi

L'étude confirme que très peu de pays prévoient une protection particulière pour les noms de pays, prévoyant une interdiction absolue de l'enregistrement de marques comportant des noms de pays.

### Refus ou exclusion des marques contenant d'autres signes verbaux liés à l'origine géographique

En ce qui concerne le refus ou l'exclusion des marques contenant d'autres signes verbaux liés à l'origine géographique, l'étude confirme qu'il existe des différences considérables dans les pratiques nationales concernant les noms officiels, prononciations, traductions, dénominations, codes internationaux, abréviations standard et adjectifs des noms de pays qui sont ou devraient être protégés.

## PROCÉDURES D'OPPOSITION ET AUTRES MESURES

En ce qui concerne les procédures d'opposition et autres mesures, il est clair qu'il est insuffisant et inapproprié de s'en remettre aux procédures d'opposition ou de présentation d'observations pour la protection des noms de pays.

### Opposition

Comme le montre l'étude, deux conditions doivent être réunies en vertu de la législation nationale sur les marques : 1) la législation doit prévoir un motif de refus d'enregistrement en tant que marques pour les signes consistant en un nom de pays ou contenant un nom de pays et 2) l'invocation de l'inobservation de cette disposition doit être reconnue comme un motif d'opposition. Comme indiqué ci-dessus, bien que de nombreux pays interprètent la législation nationale comme protégeant les noms de pays dans une certaine mesure, cette protection n'est pas uniforme et souffre de nombreuses exceptions.

Aussi les procédures d'opposition n'offrent-elles pas une protection supérieure à la protection limitée prévue par le droit matériel des marques. En fait, les oppositions représentent un obstacle supplémentaire à la protection des noms de pays, car elles exigeraient d'importantes ressources de la part des États, en particulier pour les pays en développement dont les petits États insulaires, pour surveiller les offices et registres des marques du monde entier et pour entamer des procédures d'opposition, voire des actions en justice devant des juridictions étrangères.

En outre, ainsi qu'il ressort de l'étude, des doutes peuvent exister quant à savoir quel organe ou autorité gouvernementale aurait la qualité requise pour former de telles oppositions. Les délais pour former ces oppositions constituent un obstacle supplémentaire, dans la mesure où, dans la plupart des ressorts juridiques, une opposition ne peut être formée que dans un délai de deux ou trois mois.

D'une manière générale, la procédure d'opposition soulève de nombreuses difficultés et n'est donc pas adaptée aux noms de pays qui, pour être correctement protégés, devraient être protégés dans le cadre des législations, politiques et procédure nationales, au moyen d'un traité international ou d'une recommandation commune de l'Assemblée générale de l'OMPI, comme cela a été fait dans d'autres domaines du droit des marques d'importance et de convergence égales.

### Présentation d'observations

Plus encore que les procédures d'opposition, les systèmes de présentation d'observations sont insuffisants et inefficaces pour protéger les noms de pays. À la différence des oppositions, les observations ne donnent pas nécessairement lieu à un examen ou une décision de la part de l'office de propriété intellectuelle ou du déposant. La plupart des offices de propriété intellectuelle ne sont même pas tenus de répondre aux observations et, dans la réalité, la plupart ne le font pas. Bien qu'il n'existe généralement pas de règle régissant la qualité pour agir ni de délai particulier pour la présentation d'observations, le fait est que, dans la pratique de la grande majorité des ressorts juridiques, les demandes d'enregistrement de marques sont très rarement refusées sur la base d'observations. Les observations ne sont donc pas appropriées pour protéger les noms de pays.

### Invalidation

L'étude montre que deux conditions au moins doivent être régulièrement réunies en vertu de la législation nationale applicable sur les marques pour tenter une procédure en invalidation : 1) il doit exister un motif de refus d'enregistrement en tant que marque pour les signes consistant en un nom de pays ou contenant un nom de pays et 2) l'affirmation selon laquelle le signe a été enregistré en violation de cette disposition doit être reconnue comme un motif valable pour demander l'invalidation. Les observations faites plus haut au sujet des procédures d'opposition en ce qui concerne le renchérissement des coûts, la qualité pour agir et les délais sont également applicables aux procédures d'invalidation, ce qui les rend inadaptées à la protection des noms de pays.

### DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET CONCURRENCE DÉLOYALE

En ce qui concerne la possibilité d'appliquer les dispositions du droit de la responsabilité civile et celles relatives à la concurrence déloyale pour protéger les noms de pays, l'étude montre clairement que, parmi les pays qui interdisent l'utilisation de noms de pays en tant que marques, un peu plus de 51% le font sur la base de la législation sur la concurrence déloyale, et 48,1% le font sur la base du droit de la responsabilité civile ou des dispositions en matière de substitution frauduleuse de produits et services ("passing-off"). Ces chiffres illustrent là encore la grande divergence des pratiques en matière de protection des noms de pays. En outre, l'application des lois relatives à la concurrence déloyale et aux actes de substitution frauduleuse de produits et services ("passing-off") par-delà les frontières nécessite souvent le recours à un mandataire sur place et peut impliquer des litiges qui peuvent être coûteux, en particulier pour les pays en développement dont les petits États insulaires. Les dispositions relatives aux actes de substitution frauduleuse de produits et services ("passing-off") sont encore limitées par les critères juridiques qui leur sont applicables, qui peuvent nécessiter la bonne volonté des consommateurs sur place. La protection des noms de pays ne devrait pas être limitée ainsi.

## NORMES ET PRATIQUES RELATIVES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION DE PRODUITS

En ce qui concerne les normes et pratiques relatives à l'importation et à l'exportation de produits, l'étude montre que les normes appliquées varient considérablement selon les pays. En outre, les exigences relatives à l'indication du lieu d'origine sur l'étiquetage des produits alimentaires pour l'importation et l'exportation sont observées dès lors que le nom du pays d'origine figure sur l'étiquette ou l'emballage. Par conséquent, dès lors que l'étiquette ou l'emballage porte le nom du pays d'origine, il est sans importance que la marque utilisée sur l'étiquette ou l'emballage indique un nom de pays différent du pays d'origine déclaré.

## NORMES ET PRATIQUES RELATIVES AUX TERMES UTILISÉS POUR DÉSIGNER DES NOMS DE PAYS

De la même manière, la mesure dans laquelle le "lieu d'origine" couvre le nom officiel, le nom abrégé, le nom formel, le nom historique d'un État ou sa traduction, sa translittération son abréviation ou sa forme adjectivale varie d'un pays à l'autre.

En ce qui concerne les nouveaux domaines génériques de premier niveau, si l'ICANN n'approuve pas les demandes portant sur des chaînes de caractères qui sont des noms de pays ou de territoires, les noms de pays ne sont pas protégés contre leur utilisation abusive ou non autorisée dans les domaines qui ne sont pas de premier niveau. Cela ne confère donc aucune protection aux noms de domaines tels que [www.jamaica.com](http://www.jamaica.com), comme nous nous en sommes plaints dans notre précédente communication au comité.

## SYSTÈMES DE PROMOTION DE L'IMAGE DE MARQUE NATIONALE

En ce qui concerne les systèmes de promotion de l'image de marque nationale, l'étude a montré que de nombreux pays ont adopté une stratégie en la matière, ce qui est très utile. L'étude confirme non seulement que le nom d'un pays est un élément essentiel de toute campagne de promotion de l'image de marque nationale, mais également qu'il est l'élément le plus étroitement associé à un pays. L'étude n'est toutefois pas allée suffisamment loin dans l'évaluation de l'incidence réelle ou potentielle d'une faible protection des noms de pays sur les systèmes de promotion d'une image de marque nationale, qui reste à analyser.

## CONCLUSION

Les résultats de l'étude confirment que la pratique des États en matière de protection des noms de pays n'est ni uniforme ni exhaustive. Il existe dans le droit et la pratique en matière de marques, à la fois avant et après la délivrance, de nombreuses lacunes qui permettent d'enregistrer des noms de pays en tant que marques. Les autres procédures de protection, telles que les systèmes d'opposition et de présentation d'observations, sont financièrement et logistiquement onéreuses pour les États, en particulier les pays en développement. L'étude confirme la nécessité d'assurer une protection des noms de pays plus forte, plus complète et plus uniforme au niveau international, au moyen d'approches concertées en matière d'examen des demandes d'enregistrement de marques comportant des noms de pays.

[Fin de l'annexe et du document]