

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

**Trente-quatrième session
Genève, 16 – 18 novembre 2015**

PROJET RÉVISÉ DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. De sa vingt et unième à sa trente-troisième sessions, tenues à Genève respectivement du 22 au 26 juin 2009 et du 16 au 20 mars 2015, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a examiné un certain nombre de documents de travail traitant de la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques.
2. Les documents examinés reposaient sur les informations communiquées par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, présentées dans le document SCT/24/6 (ci-après dénommé "le questionnaire").
3. En outre, les membres du SCT énumérés ci-après ont soumis des communications écrites sur des points précis de leur législation et de leur pratique en matière de protection des noms de pays : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bélarus, Belize, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lituanie, Mexique, Myanmar, Norvège, Ouganda, Philippines, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam et Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI). Le texte

intégral des communications a été publié sur la page Web du Forum électronique du SCT à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/fr/>.

4. À la trente-troisième session du SCT, tenue à Genève du 16 au 20 mars 2015, en vue d'éclairer les débats futurs sur ce point de l'ordre du jour, le président a prié le Secrétariat de réviser le projet de document de référence sur la protection des noms d'États (document SCT/30/4), qui avait été soumis à la trente-troisième session, de sorte qu'il comporte davantage d'informations détaillées sur les pratiques des offices de propriété intellectuelle dans ce domaine (voir le paragraphe 8 du document SCT/33/5).

5. Par conséquent, le Secrétariat a établi un projet révisé de document de référence qui a été publié par la suite sur la page Web du Forum du SCT pour observations, et des communications supplémentaires ont été reçues des États membres ci-après, à savoir la Colombie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Pérou, la Pologne, la République de Moldova et la Suisse, ainsi que des observateurs ci-après, à savoir l'Association communautaire du droit des marques (ECTA) et l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA).

6. L'objet du présent document est de résumer dans un document de référence unique les très nombreuses informations fournies dans les sources susmentionnées. Dans le présent document, les expressions "noms de pays" et "noms d'États" sont utilisées indifféremment, comme c'était le cas dans la série de documents pertinents du SCT. En outre et sauf indication contraire, le terme "marque" désigne les marques qui s'appliquent aussi bien aux produits qu'aux services.

II. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

7. Il est important de noter que, au moment de l'adoption du questionnaire, le SCT a considéré que l'expression "noms d'États" désignait la forme brève du nom ou le nom usuel de l'État, qui peut être ou non son nom officiel, le nom juridique utilisé dans un contexte diplomatique officiel, la traduction et la translittération du nom ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale. Le SCT a également considéré que le questionnaire ne traiterait pas de la question de l'utilisation des noms d'États à des fins non commerciales, car cette utilisation ne relevait pas du droit des marques (paragraphe 4 du document SCT/23/4).

III. EXCLUSION DES NOMS D'ÉTATS DE L'ENREGISTREMENT EN TANT QUE MARQUES

8. En règle générale, l'enregistrement d'une marque repose sur une demande formelle déposée directement ou indirectement auprès d'une administration nationale ou régionale chargée de l'enregistrement des marques. Comme tout autre signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé, un signe constitué d'un nom d'État, ou contenant un nom d'État, sera examiné par l'administration compétente compte tenu des conditions de forme et des conditions de fond. La portée de l'examen par les offices et, en particulier, la nature des motifs éventuels de refus de la demande qui sont examinés par l'office ou qui peuvent être invoqués dans les procédures d'opposition peuvent varier en fonction de la législation en vigueur.

a) Généralement exclus de l'enregistrement

9. Cette approche constitue un obstacle absolu à l'enregistrement en tant que marques de signes contenant ou consistant en des noms d'États, à moins que le déposant n'apporte la preuve du consentement des autorités compétentes. Les dispositions en la matière prévoient généralement une protection pour les noms d'États, que le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement ait ou non un caractère descriptif ou trompeur. Dans certaines réponses au questionnaire, il était indiqué que, même en cas d'autorisation, la marque devrait être évaluée à

la lumière des autres motifs de refus prévus par la législation nationale, tels que l'absence de caractère distinctif de la marque ou la non-conformité de cette dernière à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

10. Dans certains cas, si le nom du pays constitue un motif de refus, il est considéré comme le nom de l'État national ou de tout autre État¹, selon qu'il est envisagé ou non d'appliquer le motif du refus au nom de l'État proprement dit dans lequel l'enregistrement de la marque est demandé, ou aux noms de tous les États. De manière générale, il est rare que les législations nationales renvoient expressément à une liste officielle de noms d'États, et peu d'entre elles précisent par ailleurs si la protection s'étend ou non aux seuls noms officiels des États, ou également aux noms usuels d'un État ou aux formes abrégées de ces noms.

11. La loi de la Serbie sur les marques interdit l'enregistrement "du nom d'un État ou de la forme abrégée de ce nom"². La loi de l'Albanie sur les marques stipule ce qui suit : "un signe n'est pas enregistré en tant que marque s'il consiste en un nom d'État"³. Le règlement d'exécution précise en outre que ce motif absolu de refus a été établi en raison du fait que les noms d'États sont dépourvus de tout caractère distinctif et que lorsque ces noms sont accompagnés d'autres éléments distinctifs, la marque peut être enregistrée, sous réserve que le déposant fasse figurer dans sa demande une indication de non-revendication de la protection concernant le nom de l'État.

12. Au titre de la loi sur les marques du Cambodge, une marque qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments "le nom, l'abréviation ou les initiales du nom d'un (...) quelconque État", ne peut pas être enregistrée⁴. Cette disposition, qui est reprise dans la liste correspondant aux signes protégés en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "la Convention de Paris"), pourrait donc être considérée comme la transposition de cette dernière disposition au niveau national. De la même façon, la loi sur les marques du Bangladesh incorpore les noms d'États dans la liste de motifs absolus de refus correspondant à ceux prévus dans la législation cambodgienne⁵. La loi sur les marques de la République islamique d'Iran dispose qu'une marque "qui est identique, qui est une imitation ou qui contient, parmi ses éléments, (...) le nom, l'abréviation ou les initiales du nom (...) d'un quelconque État", ne peut pas être enregistrée⁶. Enfin, un motif de refus identique est prévu par la législation d'Oman⁷.

13. Au titre de la loi sur les marques de la République de Moldova et de la réglementation sur les conditions de délivrance d'une autorisation d'utilisation des dénominations officielles ou historiques de l'État dans des marques de produits ou de services ainsi que dans des dessins et modèles industriels, un comité nommé par le gouvernement⁸ doit examiner et autoriser l'enregistrement et l'utilisation en tant que marque (sans droit exclusif) du nom officiel ou historique de l'État (République de Moldova), du nom abrégé de l'État (Moldova) et de leurs traductions, soit tout seuls soit combinés avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs. Cependant, l'Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI) peut autoriser des personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant un établissement commercial en République de Moldova à utiliser des abréviations ou des formes dérivées du nom officiel ou historique de l'État, ainsi que la présentation du nom officiel ou historique de l'État sous une forme différente de ce qui est mentionné.

14. Les délégations d'Antigua-et-Barbuda, de l'Argentine, du Bélarus, du Chili, de la Chine, du Costa Rica, de l'Équateur, de la Géorgie et de l'Ukraine⁹ ont cité dans leurs communications le texte juridique énonçant un motif de refus élargissant la notion d'emblème d'État à des noms d'États, et dans certains cas, à la forme abrégée ou aux abréviations de ces noms. Dans d'autres communications, toutefois, les membres se sont référés à la pratique nationale, selon laquelle les dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris doivent être interprétées comme s'appliquant aux noms d'États¹⁰. Dans sa communication, un autre État membre a indiqué qu'il était prévu d'introduire dans la législation nationale un motif particulier de refus permettant d'exclure de l'enregistrement uniquement le nom de l'État national¹¹. Le texte ne

prévoit aucune disposition en ce qui concerne les noms et autres dénominations d'États étrangers.

15. Dans sa communication présentée avant la vingt et unième session du SCT, la délégation de la Fédération de Russie a indiqué : “[B]ien que l'article 6ter de la Convention de Paris ne fasse aucune mention des noms d'États, la majorité des pays dans le monde ont introduit, dans leur législation nationale sur les marques, une prescription, qui permet de résoudre la question de la protection des noms d'États. Ainsi, conformément à l'alinéa 1 de l'article 1483 du Code civil de la Fédération de Russie (...), ne sont pas admis à l'enregistrement officiel en tant que marque les désignations dépourvues de caractère distinctif ou constituées uniquement d'éléments qui caractérisent les produits, y compris ceux qui indiquent leur lieu de production ou de vente”¹².

b) Exclus de l'enregistrement s'ils sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif

16. L'objet premier d'une marque est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Aussi, l'absence de caractère distinctif d'une marque l'empêche de remplir sa fonction élémentaire et la demande d'enregistrement d'un signe qui n'est pas distinctif sera régulièrement refusée. Une très grande majorité des réponses au questionnaire (94,1%) indiquait que les noms d'États étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques s'ils étaient dépourvus de caractère distinctif.

c) Exclus de l'enregistrement s'ils sont considérés comme ayant un caractère descriptif

17. Pour pouvoir bénéficier d'une protection, une marque doit présenter un caractère distinctif et l'absence de tout élément descriptif est l'un des critères permettant d'établir la singularité d'une marque. Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, les offices des marques peuvent invoquer ce motif de refus pour déterminer si les signes faisant l'objet de la demande sont ou non des indications utilisées pour décrire les caractéristiques des produits ou services ou leur lieu d'origine, entre autres éléments. Ce motif de refus est le plus fréquemment employé pour vérifier si un nom d'État peut être enregistré en tant que marque car il est dans l'intérêt du public que d'autres commerçants aient la possibilité d'utiliser ce type d'indication pour fournir des informations relatives aux produits ou services vendus ou proposés.

18. À cet effet, plusieurs pays interdisent purement et simplement l'enregistrement et l'utilisation de marques consistant en des noms géographiques¹³; d'autres en revanche adoptent le libellé de l'article 6quinquies B.2 de la Convention de Paris et excluent de l'enregistrement en tant que marques les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique de produits ou services¹⁴. Bien que ce libellé ne fasse pas expressément référence à des noms d'États, plusieurs offices des marques l'interprètent comme excluant les noms d'États de l'enregistrement, tout au moins lorsque le signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement est constitué exclusivement du nom de l'État.

19. Selon l'analyse quantitative des réponses au questionnaire (question I.1)b) figurant en annexe II au document SCT/24/6), 95,9% des pays qui ont répondu ont indiqué que conformément à la législation en vigueur, les noms d'États 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 l'origine des produits pour lesquels l'enregistrement était demandé.

20. D'après les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), les termes descriptifs peuvent consister en des termes géographiques, décrits comme “tout nom existant d'un lieu, par exemple d'un pays, (...) d'une ville, d'un lac ou d'un cours d'eau (cette liste n'est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre

que le nom géographique¹⁵. L'évaluation de la possibilité d'enregistrer un terme géographique en tant que marque consiste à déterminer si l'expression décrit des caractéristiques objectives des produits ou services considérés.

21. Les communications que chacun des États membres a fait parvenir à l'OMPI décrivaient les pratiques suivantes. Lors de l'examen de la demande d'enregistrement d'un signe comprenant le nom d'un lieu géographique, certains Offices des marques estiment que le signe dont l'enregistrement est demandé "consiste exclusivement" en un tel nom s'il est accompagné d'éléments non distinctifs. En revanche, si le signe est combiné avec des éléments qui sont considérés comme distinctifs, la marque sera admise à l'enregistrement¹⁶.

22. Cette interprétation découle de l'opinion commune selon laquelle un signe n'est pas susceptible d'être enregistré s'il consiste en une indication descriptive. Dans ce cas, le nom d'un pays serait perçu par les consommateurs comme évoquant simplement le lieu d'origine des produits ou services et serait, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif¹⁷. Étant donné que les termes géographiques peuvent généralement servir, dans le commerce, à désigner l'origine des produits ou services, on estime que les commerçants doivent avoir la possibilité d'utiliser ces indications, y compris les noms de pays, soit comme faisant partie intégrante de la marque soit en tant que description des produits ou services.

23. La loi sur les marques des États-Unis d'Amérique stipule qu'"une marque peut être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est utilisée sur les produits ou services du déposant ou en rapport avec ces produits et services et qu'elle est essentiellement descriptive de ces produits du point de vue géographique"¹⁸. Bien que cette loi ne prévoie aucune protection particulière pour les noms d'États, il convient de noter que les marques composées de signes géographiques ou constituée de tels signes, y compris les noms d'États, peut être refusée à l'enregistrement si elle est considérée comme descriptive du point de vue géographique.

24. Dans sa communication, la délégation de l'Allemagne s'est référée à la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans les deux affaires communes C-108/97 et C-109/97, selon lesquelles d'autres commerçants doivent avoir la possibilité d'utiliser les noms indiquant l'origine géographique de produits, par exemple les noms de pays¹⁹. La délégation a fait observer que toutes les inscriptions de noms de pays au registre national des marques remontent généralement à une date antérieure à ce jugement.

25. La délégation de l'Allemagne a aussi fait remarquer qu'un nom géographique ne peut être enregistré en tant que marque que s'il existe des éléments de preuve particuliers montrant qu'il ne peut pas, à titre exceptionnel, servir, dans le commerce, à renvoyer à l'origine géographique des produits et services concernés. Dans cette optique, il convient non seulement d'examiner la nécessité actuelle de laisser les tiers libres d'utiliser le signe, mais aussi de se demander, en se fondant sur une prévision réaliste, s'il est raisonnable de penser que cette nécessité risque de se faire sentir ultérieurement²⁰.

26. Dans certains cas cependant, l'enregistrement n'est accordé que si le déposant fait figurer une revendication de non-protection dans la demande qu'il dépose auprès de l'Office. La marque sera de ce fait acceptée dans son ensemble, mais aucune protection ne sera accordée au nom d'État. Dans sa communication, la délégation de la Jamaïque a indiqué que lorsque la marque contient parmi ses éléments le nom d'un État, l'Office national exige du déposant qu'il précise dans sa demande qu'il ne souhaite pas revendiquer une protection à l'égard dudit élément. D'après les observations formulées par la délégation du Belize, cette pratique est également appliquée dans son pays²¹. En substance, le nom d'État reste accessible à d'autres commerçants mais il peut éventuellement figurer dans plusieurs marques.

27. La législation prévoit une autre exception au refus d'une demande d'enregistrement d'un terme descriptif du point de vue géographique lorsque l'Office accepte les éléments de preuve particuliers montrant que le nom géographique en question ne sert pas, dans le commerce, à

indiquer l'origine géographique des produits ou services²². De la même façon, le Guide relatif à l'examen adopté par l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) précise que l'enregistrement d'une dénomination géographique n'est pas interdit en soi, mais seulement dans la mesure où cette dernière consiste exclusivement en une indication de l'origine des produits ou services²³. Le Guide relatif à l'examen établi par l'OEPM précise en outre que l'exclusion d'enregistrement des emblèmes officiels de l'Espagne n'a pas été étendue à la dénomination "Espagne" ou aux noms d'autres États, qui pourraient être protégés contre toute appropriation illicite en vertu de la clause d'exclusion générale concernant les indications géographiques.

28. Dans sa communication, la délégation de l'Italie a indiqué que la loi de son pays ne renferme pas de disposition particulière visant à exclure les noms d'États de l'enregistrement en tant que marques. Dans pareils cas, les principes généraux du droit des marques s'appliquent. La loi dispose, en particulier, que "les droits attachés à une marque enregistrée ne permettent pas à son propriétaire d'empêcher un tiers d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, des références à l'origine géographique des produits ou services..."²⁴. Cependant, lorsqu'il examine des demandes d'enregistrement de marque contenant un nom de pays, l'Office italien des brevets et des marques porte une attention particulière au caractère distinctif du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé.

29. D'après les observations formulées par la délégation de la Norvège²⁵, il est en principe possible d'enregistrer une marque descriptive consistant en un nom de pays compte tenu de l'acquisition d'un caractère distinctif. Ce principe peut s'appliquer si le signe en question est généralement admis comme étant l'indication fournie par le déposant de l'origine commerciale des produits écoulés sur le marché. Toutefois, dans la pratique, il pourrait être difficile pour le déposant d'apporter ce type d'élément de preuve s'agissant de marques qui consistent exclusivement en un nom de pays, car le public concerné percevra souvent la marque comme le nom d'un pays et pas exclusivement comme l'indication fournie par le déposant de l'origine commerciale.

d) Exclus de l'enregistrement s'ils sont considérés comme trompeurs

30. Outre leur caractère descriptif, les marques contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom peuvent également induire le public en erreur quant à l'origine des produits ou services. Une représentation erronée, par le biais d'une marque, de l'origine géographique particulière de produits ou services peut entraîner le rejet de la demande d'enregistrement de cette marque si, en réalité, ces produits ou services n'ont aucun rapport avec le nom de l'État en question. Les limites entre les termes fallacieux, trompeurs ou mensongers ne sont pas clairement définies et leurs significations se chevauchent, un terme pouvant être employé à la place de l'autre.

31. Selon l'analyse quantitative des réponses au questionnaire (question I.1)c) figurant en annexe II au document SCT/24/6), 98,5% des pays qui ont répondu ont indiqué que les noms d'États 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 l'origine des produits; de même, 77,3% ont indiqué que les noms d'États seraient exclus de l'enregistrement s'ils étaient considérés comme incorrects quant à l'origine des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement était demandé (question I.1)e) figurant en annexe II au document SCT/24/6).

32. La loi en vigueur dans plusieurs pays interdit universellement la possibilité d'enregistrer des signes propres à induire le public en erreur quant à l'origine géographique d'un produit. Ainsi, la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit d'interdire l'enregistrement des marques si elles sont "de nature à tromper le public, par exemple, quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produits ou du service"²⁶. Ces dispositions visent à protéger le public, c'est-à-dire les consommateurs, contre les produits ou services offerts sous une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement.

33. Conformément à la législation sur les marques des États-Unis d'Amérique, une marque ne peut pas être enregistrée si "elle décrit les produits ou services énumérés dans la demande, essentiellement de manière fautive et trompeuse du point de vue géographique"²⁷. Pour étayer le refus d'enregistrement d'une marque pour un tel motif, il faut démontrer que : 1) le sens premier de la marque était un emplacement géographique généralement connu; 2) les produits ou les services ne provenaient pas de l'endroit indiqué dans la marque; 3) les acheteurs risqueraient de penser que les produits ou les services provenaient de l'emplacement géographique indiqué dans la marque. Néanmoins, si la marque est ancienne ou mal connue, il est peu probable que le public fasse le lien entre les deux éléments constitutifs de chacun des rapports suivants : produits/endroit ou services/endroit; et 4) la présentation erronée constituait un facteur déterminant dans la décision des consommateurs concernés d'acheter les produits ou d'utiliser les services.

34. Conformément à la législation nationale de plusieurs États, les termes ou noms géographiques ainsi que leurs abréviations ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques lorsque ces indications sont susceptibles d'induire les consommateurs en erreur ou de créer une confusion dans l'esprit de ces derniers quant à l'origine des produits ou services²⁸. La terminologie utilisée dans la législation nationale pour décrire le caractère trompeur ou le risque de confusion n'est pas toujours uniforme²⁹. En outre, les communications transmises par deux États membres, à savoir la Pologne et l'Ukraine, renvoyaient à une norme internationale utilisée par l'office des marques de leur pays pour déterminer le nom officiel des États³⁰.

35. Dans sa communication, la délégation de l'Australie a fait observer que les motifs invoqués pour rejeter une demande d'enregistrement d'une marque ne sont établis que s'il apparaît clairement que la marque, dans son intégralité, est impropre à distinguer les produits ou services ou qu'en raison d'une connotation que renvoie cette marque, son utilisation est susceptible de tromper le public ou de créer une confusion chez ce dernier. Il convient non seulement de considérer la marque comme un tout, mais aussi de tenir compte de l'impact des divers éléments de la marque, notamment leur taille relative et leur importance au sein de cette marque³¹.

36. Dans sa communication, la délégation du Royaume-Uni a fait état de la nécessité de soulever des objections concernant les noms de lieux géographiques, les marques figuratives indiquant l'origine géographique des produits ainsi que leurs variantes lorsque le lieu géographique est réputé pour les produits ou services dont l'enregistrement a été demandé³². La raison invoquée pour formuler une telle objection serait que le fait d'utiliser le nom d'un lieu géographique dans des circonstances où il jouit d'une certaine réputation crée une "attente" dans l'esprit du consommateur, qui serait susceptible d'induire ce dernier en erreur si cette attente n'est pas comblée.

37. Dans certains pays, le législateur veille en particulier à ce que les indications géographiques contenant un nom d'État soient exclues de l'enregistrement en tant que marque lorsque la demande d'enregistrement porte sur des produits tels que les vins et spiritueux. Si tel est le cas, l'enregistrement en tant que marques des signes comprenant un nom d'État est interdit si les produits (vins et spiritueux) ne proviennent pas du lieu géographique pertinent³³.

e) Exclues de l'enregistrement s'ils sont considérés comme incorrects

38. Les signes qui décrivent ou indiquent la provenance géographique sont erronés, ou incorrects, si les produits ne proviennent pas de la région décrite ou indiquée. Les réponses au questionnaire montrent que dans plus de trois quarts des cas (77,3% dans le cas des produits et 76,6% dans le cas des services), les noms d'États sont exclus de l'enregistrement en tant que marques s'ils sont considérés comme incorrects quant à la provenance des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

f) Exclus de l'enregistrement pour d'autres raisons

39. Les réponses au questionnaire montrent que, dans certains ressorts juridiques (37,3% dans le cas des produits et 31,8% dans le cas des services), les noms d'États sont exclus de l'enregistrement en tant que marques pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Le nom d'un État peut être exclu de l'enregistrement notamment s'il est sensiblement identique ou semblable à une marque antérieure; s'il y a un risque de confusion avec des signes existants; s'il s'agit d'un nom commun utilisé dans le commerce; s'il existe un indice d'une utilisation de mauvaise foi; si le nom de l'État est un terme générique; si le nom de l'État est devenu usuel dans le langage courant ou dans les usages honnêtes et les pratiques établies en matière commerciale; ou si une marque antérieure, également constituée d'un nom d'État, acquiert un caractère distinctif par l'utilisation.

40. Des indications supplémentaires ont été données dans les communications des États membres quant à un autre motif de refus, à savoir lorsqu'une marque contenant un nom de pays ou consistant en un tel nom est jugée contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le principe qui veut que tout signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit exclu de l'enregistrement en tant que marque est universellement admis. La question de savoir si un signe donné est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes mœurs fait régulièrement l'objet de représentations culturelles et historiques quant à la signification de tel ou tel signe. S'il n'est pas évident, à première vue, d'établir un lien entre cet éventuel motif de refus et les noms d'États, la pratique et la législation nationale de certains États semblent contenir des exemples pertinents. La loi sur les marques de la République de Corée mentionne par exemple "les marques qui indiquent faussement un lien avec une nation, ou qui la critiquent, l'insultent ou sont susceptibles de la diffamer..."³⁴.

41. La législation sur les marques de certains pays prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être refusé au motif qu'elle est de nature à discréditer, dénigrer les symboles nationaux ou porter atteinte à leur réputation, bien que les noms d'États ne soient pas expressément mentionnés³⁵. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a refusé la demande d'enregistrement de la marque "NOT MADE IN CHINA" au motif qu'elle comprenait ou consistait en des éléments susceptibles de discréditer, dénigrer ou porter atteinte à la réputation des personnes, des institutions, des croyances ou des symboles de la Chine, conformément à l'article 2.a) de la loi sur les marques³⁶. En Italie, un signe comprenant un nom d'État ne peut pas être enregistré en tant que marque s'il porte atteinte à l'image de marque du pays concerné³⁷.

42. Dans sa communication, la délégation de la Colombie a indiqué que le nom "Colombie" et les symboles nationaux du pays pouvaient être utilisés dans une marque uniquement si cette marque n'était pas trompeuse ou de nature à induire en erreur quant à l'origine des produits ou des services, si elle n'était pas susceptible de prêter à confusion ou à association avec une appellation d'origine protégée, si elle ne portait pas indûment atteinte à la notoriété du pays et si elle n'était pas contraire au devoir de respect et d'honneur stipulé dans la législation nationale³⁸.

IV. QUESTIONS DE PROCEDURE RELATIVES AUX DEMANDES CONTENANT DES NOMS D'ÉTATS OU CONSISTANT EN DE TELS NOMS

43. Le questionnaire a rassemblé des informations sur la façon dont les législations nationales sur les marques traitent les noms d'États durant la procédure d'enregistrement des marques, en particulier sur la question de savoir si elles étaient d'office exclues de l'enregistrement par l'office ou si l'exclusion pouvait être invoquée par des tiers.

a) Les noms d'État sont d'office exclus de l'enregistrement

44. L'exclusion du nom d'un État de l'enregistrement en tant que marque constitue un motif invoqué d'office durant l'examen par les offices de presque tous les États membres ayant répondu au questionnaire (plus de 97%). En outre, un nombre important de ces offices nationaux examinent ce motif indépendamment des autres motifs (environ 90%). Une réponse indiquait que cette exclusion ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels les signes concernés étaient suffisamment distinctifs.

45. Quelques réponses indiquaient que ce motif était exclusivement invoqué conjointement avec d'autres motifs. C'était le cas pour trois réponses concernant les produits et quatre réponses portant sur les services. Toutefois, les réponses pertinentes relatives à ce point ne précisaient pas quels motifs étaient concernés en particulier.

b) L'enregistrement de noms d'États comme marques est accordé si une autorisation est donnée

46. Dans presque la moitié des réponses reçues (47,8% dans le cas des produits et 46,4% dans le cas des services), les noms d'États étaient susceptibles d'être enregistrés en tant que marques ou éléments d'une marque de produits ou de services, sous réserve de l'autorisation expresse de l'administration compétente. Cela était le cas au Costa Rica³⁹, en Équateur⁴⁰, en Géorgie⁴¹, en Lituanie⁴², en Slovénie⁴³ et en Ukraine⁴⁴. Certaines réponses indiquaient que même lorsqu'une autorisation était donnée, l'enregistrement de la marque restait soumis à l'appréciation du caractère distinctif du signe ou à une renonciation à la protection du nom du pays.

47. Dans sa communication, la délégation de la Norvège a indiqué qu'un déposant dont la demande était rejetée ne serait pas en mesure de surmonter un refus fondé sur le caractère descriptif en soumettant un accord de consentement émanant de l'administration nationale compétente, car la question était de savoir si le public concerné percevait le nom de pays comme une indication de l'origine commerciale ou simplement comme le nom d'un pays. Dans ce système juridique, le nom de pays ne constituait pas en soi un droit exclusif contrôlé par le pays⁴⁵.

c) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition

48. Même dans les États membres qui prévoient l'un des motifs présentés ci-dessus pour protéger les noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque, il peut arriver que l'examen par l'office national d'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement qui contiendrait un nom d'État ou consisterait en un tel nom ne se solde pas par un refus. Une telle situation peut notamment se produire dans le cadre de systèmes ne prévoyant pas un examen d'office des demandes à l'aune des motifs de refus possibles des noms d'États. Il peut également arriver qu'un office national parte du principe qu'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom pour lequel un enregistrement est demandé puisse effectivement faire l'objet d'un enregistrement.

49. En sus de l'examen d'office, les législations nationales sur les marques peuvent également prévoir d'autres procédures permettant à des tiers de faire valoir qu'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas être enregistré parce qu'il contient un nom d'État ou consiste en un tel nom. Plus précisément, les procédures d'opposition, de dépôt d'observations et d'invalidation peuvent offrir des possibilités supplémentaires d'empêcher ou d'annuler un enregistrement.

50. L'existence de procédures d'opposition est une caractéristique commune des systèmes d'enregistrement des marques qui est à la fois souhaitable et utile non seulement pour les déposants, les titulaires de droits et les autres tiers intéressés mais aussi pour les administrations chargées des marques et le public en général⁴⁶. Les procédures d'opposition

offrent la possibilité de procéder à des contrôles internes et permettent à des tiers de fournir des informations et des éléments susceptibles d'empêcher l'enregistrement d'un signe particulier en tant que marque dont l'office des marques n'aurait peut-être pas disposé⁴⁷. Le SCT a défini des domaines de convergence dans les procédures d'opposition en matière de marques à sa vingtième session, tenue à Genève du 1^{er} au 5 décembre 2008⁴⁸.

51. Les procédures d'opposition offrent donc une possibilité supplémentaire d'empêcher l'enregistrement en tant que marque d'un signe comprenant un nom d'État au cas où l'examen d'office de la part de l'office des marques ne se serait pas traduit par un refus. Offrir la possibilité supplémentaire de soulever un point particulier est caractéristique des procédures d'opposition, indépendamment de la question de savoir si un système national prévoit ou non des oppositions préalables ou postérieures à l'enregistrement⁴⁹.

52. Les réponses au questionnaire indiquaient que plus de deux tiers des États membres prévoient cette possibilité (67%). Lorsque c'est le cas, ce motif peut être invoqué indépendamment des autres motifs. Toutefois, les différents types de systèmes d'opposition en vigueur dans les États membres concernés (par exemple, opposition avant ou après l'enregistrement) n'étaient pas précisés dans les réponses fournies.

Motifs pour former une opposition

53. Si les procédures d'opposition offrent des possibilités supplémentaires de protéger les noms d'États, deux conditions doivent être remplies en vertu de la législation nationale sur les marques : premièrement, la législation doit contenir un motif de refus d'enregistrer un signe contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom en tant que marque⁵⁰; et deuxièmement, le fait de faire valoir l'existence d'une incohérence avec cette disposition doit avoir été reconnu comme un motif d'opposition.

54. S'agissant de ce dernier point, selon l'analyse quantitative des réponses au questionnaire, dans la majorité des États membres dont la législation sur les marques prévoit un motif éventuel de refus d'un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient un nom d'État ou consiste en un tel nom, on peut se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition. En particulier, 67,2% des pays ont indiqué que si le nom d'un État est interdit à l'enregistrement en tant que marque de produits, les tiers peuvent se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition. Alors que 67,7% des pays ont indiqué que si le nom d'un État est interdit à l'enregistrement en tant que marque de service, le requérant peut se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition⁵¹.

55. Les communications des délégations des États membres du SCT, reçues après la tenue de la vingt-septième session du SCT, corroborent ces points de vue. Dans leurs communications, un certain nombre de délégations ont expressément confirmé que conformément à leur législation nationale, il était possible de faire valoir dans une procédure d'opposition que l'enregistrement d'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom doit être refusé au motif que ce signe possède simplement un caractère distinctif. Il s'agissait en l'occurrence des membres suivants : Australie, Chili, Finlande, Irlande, Japon, Norvège et Royaume-Uni⁵².

56. En vertu de la loi sur les marques de l'Irlande, au cours d'une procédure d'opposition, il est également possible de faire valoir que l'enregistrement d'un signe qui contient ou consiste en un nom d'État doit être refusé car il est dépourvu de tout caractère distinctif. Les délégations de l'Irlande, de la Finlande, du Japon, de la Norvège et du Royaume-Uni ont en outre indiqué que leur législation nationale permet d'engager une procédure d'opposition fondée sur l'allégation selon laquelle l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État doit être refusé car il a un caractère trompeur, mensonger ou faux. Les législations chilienne et grecque prévoient, quant à elles, la protection en soi des noms d'États et permettent aussi d'engager une procédure d'opposition fondée sur ce motif⁵³.

57. Enfin, la loi sur les marques de l'Argentine prévoit la protection en soi des noms officiels d'États. En outre, l'Office des marques refuse l'enregistrement comme marque d'un signe contenant le nom usuel d'un État lorsque l'État concerné a formé une opposition montrant qu'il serait susceptible d'être lésé par l'enregistrement⁵⁴.

Droit de former une opposition

58. La question de savoir s'il est nécessaire de faire la preuve d'une qualité particulière pour former opposition est envisagée de manière différente suivant les législations nationales sur les marques. Dans certains systèmes, toute personne peut former opposition. Dans d'autres, en revanche, l'auteur de l'opposition doit avoir un intérêt légitime à agir ou doit montrer qu'il subirait un dommage du fait de l'enregistrement du signe pour lequel une demande a été déposée. Parfois encore, la qualité requise pour former opposition est déterminée par l'office en fonction des motifs invoqués⁵⁵.

59. Dans les systèmes limitant le cercle des personnes qui pourraient former opposition, la question se pose de savoir qui aura le droit de s'opposer à l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État. Il semblerait en général que ce soit le gouvernement de l'État dont le nom fait l'objet d'une demande d'enregistrement comme marque ou élément d'une marque qui soit le plus concerné. En pareil cas, cependant, des doutes peuvent exister quant à savoir quel organisme ou autorité de l'État aurait la qualité requise pour agir. Au titre de la loi sur les marques de la Grèce, par exemple, les gouvernements représentés officiellement peuvent former opposition⁵⁶.

60. À part le gouvernement, d'autres sujets de droit peuvent aussi avoir intérêt à empêcher l'enregistrement en tant que marque d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État. On pourrait penser, par exemple, aux ressortissants de l'État en question ou aux concurrents commerciaux du déposant. Il appartient en dernier ressort à la loi nationale sur les marques de déterminer qui a la qualité requise pour former opposition.

Délai pour former opposition

61. Il est courant qu'une opposition ne puisse être formée que dans un délai déterminé⁵⁷. Les lois nationales sur les marques prévoient généralement un délai de deux ou trois mois et dans certains pays, ce délai peut être prorogé⁵⁸. Le SCT a estimé que le délai initial idéal pour former opposition serait de deux mois, et dans tous les cas ne devrait pas dépasser six mois⁵⁹.

d) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre d'observations

62. Le dépôt d'observations peut constituer une autre solution possible pour s'opposer à l'enregistrement d'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement du fait qu'il consiste ou contient un nom d'État. La législation de certains États membres prévoit que des observations écrites peuvent être soumises concernant des demandes d'enregistrement de marques⁶⁰. La personne qui soumet des observations ne devient pas partie à la procédure et, en règle générale, les offices ne répondent pas aux observations⁶¹. Ces observations visent à fournir à un office des informations susceptibles d'entraîner le refus de l'enregistrement d'un signe pour lequel une demande a été déposée. Cette démarche peut être particulièrement utile et efficace lorsque l'examineur n'est pas au fait de la question soulevée, par exemple dans les situations où le caractère descriptif d'un signe pour lequel une demande d'enregistrement a été déposée n'est connu que d'un groupe spécialisé du public⁶².

63. Lorsque la législation nationale autorise le dépôt d'observations, les motifs sur lesquels ces observations peuvent être fondées ne sont généralement pas limités, bien que certains pays interdisent les revendications fondées sur les droits antérieurs d'un tiers⁶³. Étant donné

que la question de savoir si un nom d'État peut ou non être enregistré se pose indépendamment de tout droit antérieur détenu par un tiers, les observations paraissent être un moyen approprié d'empêcher un nom d'État d'être enregistré comme marque ou élément d'une marque dans tous les systèmes nationaux prévoyant un motif éventuel de refus de ces signes et autorisant la formulation d'observations.

64. Par ailleurs, lorsque la soumission d'observations est autorisée, ces dernières peuvent généralement être présentées par n'importe qui et aucune habilitation particulière n'est requise. Ainsi, il n'y a aucun délai spécifique à respecter et ces observations peuvent être présentées à tout moment avant l'enregistrement d'une marque⁶⁴. Certains États membres, notamment l'Irlande, la Norvège et la Slovaquie, ont confirmé expressément que la question que pose un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient ou consiste en un nom d'État, peut être examinée sur présentation d'observations. L'Office argentin des marques rejettera la demande d'enregistrement de tout signe contenant le nom usuel d'un État, ou consistant en un tel nom si l'État concerné présente des observations à cette fin, montrant que ses intérêts seraient lésés par l'enregistrement⁶⁵.

65. Plus de 50% des réponses au questionnaire indiquaient que les observations peuvent être invoquées contre l'enregistrement d'une marque constituée d'un nom d'État ou contenant un nom d'État, soit parallèlement à d'autres motifs (5%), soit indépendamment.

e) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation

66. Lorsqu'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État a été enregistré en tant que marque en dépit de motifs éventuels de refus prévus dans la législation nationale sur les marques pertinente, la procédure d'invalidation offre un ultime recours pour protéger le nom de l'État en question. En recourant à cette procédure, le demandeur cherche à faire radier un enregistrement du registre des marques. La terminologie utilisée par les différents systèmes nationaux des marques n'est pas harmonisée et les expressions procédures de radiation, d'annulation ou de révocation peuvent être employées indifféremment pour désigner une procédure visant à invalider un enregistrement déjà octroyé.

67. L'effet qu'entraîne l'invalidation d'une marque revêt une importance plus grande que les différents termes applicables. En principe, si une marque est invalidée pour des motifs existant déjà à la date de l'enregistrement, une fois invalidé, le signe est traité comme s'il n'avait jamais été enregistré. Si une marque est radiée pour des motifs dont les conditions ne sont remplies qu'à une certaine date après l'enregistrement, l'invalidation du signe ne prendra effet qu'à partir de la date à laquelle la radiation a été demandée. S'agissant des noms d'États, lorsque l'enregistrement d'un signe est invalidé parce qu'il contient ou consiste en un nom d'État, il est tout à fait probable que cet état de fait existait déjà au moment de l'enregistrement de ce signe. Dans pareil cas, le signe n'aurait jamais dû être enregistré en tant que marque, et par suite de l'invalidation, sera traité comme s'il n'avait jamais été enregistré.

68. Les procédures d'invalidation contre une marque consistant en un nom d'État peuvent souvent être engagées après l'enregistrement de cette dernière. Une moyenne de 92% des réponses au questionnaire indiquait que l'exclusion de l'enregistrement des noms d'États en tant que marques pouvait être invoquée par des tiers durant les procédures d'invalidation. Ce motif est surtout invoqué indépendamment d'autres motifs.

Motifs pour formuler une demande d'invalidation

69. Pour invalider une marque enregistrée contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État, deux conditions au moins doivent être régulièrement remplies en vertu de la législation nationale pertinente sur les marques : premièrement, il doit exister un motif de refus d'enregistrement comme marque de signes contenant un nom d'État ou consistant en un nom

d'État; et deuxièmement, l'allégation selon laquelle le signe a été enregistré en violation de la disposition précédente doit être reconnue comme un motif valable pour formuler une demande d'invalidation.

70. Il ressort des réponses au questionnaire⁶⁶ que dans les États membres dont la législation nationale sur les marques prévoit un motif éventuel de refus d'une demande d'enregistrement d'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État, le non-respect de cette disposition peut constituer un motif valable pour formuler une demande d'invalidation. Plus précisément, 93,8% des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État est exclu de l'enregistrement en tant que marque de produits, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement. De même, 92,6% des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État est exclu de l'enregistrement en tant que marque de services, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement.

71. Les communications des délégations des États membres du SCT, reçues après la tenue de la vingt-septième session du SCT, corroborent ces points de vue. Plusieurs délégations ont expressément confirmé que des procédures d'invalidation peuvent être fondées sur l'allégation selon laquelle le signe enregistré contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré en raison de son caractère descriptif. Il s'agit plus précisément de la Finlande, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, de la Slovaquie et du Royaume-Uni⁶⁷.

72. En République tchèque, en Irlande et en Slovaquie, il est possible d'invoquer dans une procédure d'invalidation qu'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré au motif qu'il était dépourvu de tout caractère distinctif. Il convient toutefois d'émettre une sérieuse réserve concernant cette règle : même si le signe était dépourvu de tout caractère distinctif à la date de l'enregistrement, son enregistrement ne sera pas invalidé si, pendant la période écoulée entre la date de l'enregistrement et la date de la demande d'invalidation, il avait acquis un caractère distinctif par l'usage⁶⁸.

73. Plusieurs délégations, quant à elles, ont confirmé de manière expresse qu'une procédure d'invalidation peut être fondée sur l'allégation selon laquelle un signe enregistré contenant ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré au motif qu'il avait un caractère fallacieux, trompeur ou faux. Cette opinion a été exprimée par les délégations des pays suivants : Belize, République tchèque, Finlande, Irlande, Japon, Norvège, Slovaquie et Royaume-Uni⁶⁹.

74. En République tchèque, une procédure d'invalidation peut également être fondée sur l'allégation selon laquelle l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État aurait dû être refusé au motif qu'il était contraire à l'ordre public. Enfin, les délégations du Chili, de la Chine, du Costa Rica et de la Grèce ont confirmé qu'il est possible de demander l'invalidation de l'enregistrement d'un signe lorsque ce signe a été enregistré en enfreignant la protection en soi, accordée aux noms d'États en vertu des législations nationales sur les marques des différents membres⁷⁰.

Droit de demander l'invalidation

75. Comme pour la procédure d'opposition, les lois nationales sur les marques peuvent exiger du requérant qu'il apporte la preuve qu'il est habilité à demander l'invalidation de l'enregistrement d'une marque. S'agissant des noms d'États, les délégations du Belize, de la Chine et de l'Irlande ont indiqué que quiconque peut demander l'invalidation d'un enregistrement; en outre, les lois sur les marques de la République tchèque, de la Norvège et de la Slovaquie prévoient la possibilité pour des tiers d'engager une procédure d'invalidation. En vertu des lois sur les marques du Costa Rica et de la Grèce, le gouvernement du pays concerné peut demander l'invalidation⁷¹.

Délai pour présenter une requête en invalidation

76. Il convient également de noter que les lois nationales sur les marques prévoient des délais précis à respecter pour présenter une requête en invalidation de l'enregistrement d'une marque. Les pays dont la législation prévoit de tels délais sont le Chili (cinq ans à compter de la date de l'enregistrement) et le Costa Rica (quatre ans à compter de la date de l'enregistrement). Au Costa Rica, il n'y a nul besoin d'observer un délai si le signe a été enregistré de mauvaise foi⁷².

V. PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

77. Outre la protection accordée aux noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques, les membres du SCT ont décidé d'enquêter, au moyen du questionnaire, sur la législation en vigueur et la pratique des États membres en ce qui concerne "l'utilisation" de ces signes en tant que marques ou éléments de marques sur le marché, pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux des autres entreprises. Bien que cette partie du questionnaire ne soit pas applicable de façon universelle, elle a été jugée pertinente pour l'enquête.

a) Généralement exclus de l'utilisation en vertu de la législation sur les marques

78. S'agissant de la question portant sur la source de l'interdiction de l'utilisation des noms d'États en tant que marques, 60,5% des pays interrogés ont indiqué que cette interdiction était prévue dans la législation en vigueur relative aux marques, contre 39,5% qui n'ont pas fait mention de cette base légale.

79. Les réponses au questionnaire montrent que les noms d'États sont exclus de l'utilisation en tant que marques dans 42% des cas, tandis que 58% des réponses indiquent que ces signes ne sont pas exclus de l'utilisation. Il n'y a pas de différences notables dans les réponses concernant l'utilisation en tant que marques pour des produits et dans les réponses concernant l'utilisation pour des services. Dans les deux cas, le nombre de pays ayant répondu s'élevait à 69.

80. Les totaux susmentionnés doivent être examinés en rapport avec les réponses fournies à la question n° 10, à savoir : "S'il est interdit d'une manière générale d'utiliser les noms d'États en tant que marques en vertu de la législation en vigueur, existe-t-il des exceptions à cette interdiction?" Sur 41 réponses, 31% indiquaient qu'il pourrait y avoir des exceptions à l'exclusion et 68,3% que l'exclusion était absolue, c'est-à-dire qu'aucune exception n'était admise.

81. Néanmoins, au moins deux réponses, qui étaient négatives, comprenaient des observations dans lesquelles il était précisé que, bien que leur pays n'exclue pas d'une manière générale les noms d'États de l'utilisation en tant que marques de produits ou de services, l'acte d'induire le public en erreur quant à l'origine, la provenance ou la qualité des produits était interdit par la loi ou que des moyens de recours étaient assurés aux tiers.

82. L'un de ces moyens pourrait consister à engager une action civile, qui empêcherait l'utilisation de signes ou toute fausse indication d'origine, description fausse ou trompeuse d'un fait ou représentation fausse ou trompeuse d'un fait, susceptible de prêter à confusion, d'engendrer une erreur ou de tromper quant à l'affiliation, le rapport ou l'association de cette personne avec une autre personne quant à l'origine, le parrainage ou l'approbation de ses produits, services ou quant aux activités commerciales d'une autre personne.

- b) Tromperie éventuelle du consommateur concernant l'utilisation en tant que marque du nom d'un État

83. De manière générale, l'utilisation du nom d'un État en tant que marque obéit aux mêmes principes que ceux qui s'appliquent à l'enregistrement. Un signe consistant en un nom d'État ou contenant un nom d'État ne peut pas être apposé sur des produits ou utilisé en lien avec des services s'il est de nature à tromper le public, par exemple, quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services. Si un commerçant fait une déclaration fallacieuse au sujet de la provenance de ses produits, cette déclaration fallacieuse est susceptible d'induire les consommateurs en erreur et d'influencer leurs décisions d'achat.

84. L'examen de la mesure dans laquelle les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services semblait être une question importante pour les pays ayant répondu au questionnaire et a été abordée dans 69 réponses. La décomposition de ces réponses donne 82,6% de réponses positives et 17,4% de réponses négatives.

VI. ARTICLE 10 DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

85. L'utilisation d'un nom d'État peut également être interdite en se fondant sur d'autres bases légales que le droit des marques, par exemple les règles générales du droit de la responsabilité civile ou les lois relatives à la concurrence déloyale. Au titre de l'article 10*bis* de la Convention de Paris, les pays de l'Union de Paris sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. À cet égard, il ressort des réponses au questionnaire que dans 51,7% des pays où l'utilisation des noms d'États en tant que marque était exclue, cette exclusion se fondait sur la législation relative à la concurrence déloyale. Dans 48,1% des pays, cette exclusion était basée sur les règles générales de la responsabilité civile (substitution de produits ou de services)⁷³. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle a confirmé dans sa réponse qu'il est possible en droit de la responsabilité civile d'empêcher tout abus concernant l'utilisation de noms d'États⁷⁴.

86. Les règles visant à éviter de fausses allégations concernant les produits sont un autre domaine du droit permettant de restreindre l'utilisation d'un nom d'État. L'article 10 de la Convention de Paris prévoit que tout produit portant une indication fautive concernant sa provenance pourra être saisi. L'immense majorité des pays ayant répondu au questionnaire (82,6%) a indiqué qu'elle considérait l'utilisation de noms d'États en tant que marques pour des produits ou des services comme constituant un motif potentiel d'application de l'article 10 de la Convention de Paris⁷⁵. En Italie, la question de savoir si les signes faisant l'objet d'une demande d'enregistrement utilisent, directement ou indirectement, de fausses indications quant à la provenance des produits est étudiée lors de l'examen de la demande d'enregistrement de la marque⁷⁶. En Australie, la protection contre l'utilisation de fausses indications en matière d'étiquetage et de présentation des produits relève de tout un éventail de dispositions visant à protéger le consommateur, dont la Loi sur la concurrence et la protection du consommateur de 2010⁷⁷.

87. L'article 10 de la Convention de Paris prévoit ce qui suit :

"[Indications fausses : saisie à l'importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l'identité du producteur, etc.]

"1) Les dispositions de l'article précédent seront applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

“2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée.”

VII. CONCLUSION

88. L’objet de la présente étude de la législation sur les marques et des pratiques des offices de propriété intellectuelle dans le domaine de la protection des noms de pays était de rassembler tous les travaux menés par le SCT pour traiter une série de questions portant sur la protection de ces signes distinctifs. Cette présentation des pratiques et des règles juridiques sous-jacentes devrait contribuer à une meilleure compréhension des outils disponibles pour protéger les noms d’États contre leur enregistrement et leur utilisation indus en tant que marques.

89. Il ressort de l’une des conclusions principales de cet examen qu’il existe plusieurs possibilités, à différents stades antérieurs et postérieurs à l’enregistrement d’une marque, d’invoquer la protection des noms d’États. Si les législations nationales prévoient des motifs qui, indépendamment de leurs aspects techniques, peuvent empêcher l’enregistrement de signes contenant des noms d’États ou consistant en des noms d’États, ces motifs ne sont pas seulement pertinents quand l’office entreprend un examen d’office. Il apparaît en effet que des tiers peuvent se prévaloir d’au moins une des possibilités énoncées ci-dessus pour déposer une réclamation, en s’appuyant sur le motif qui veut qu’un signe contenant ou consistant en un nom d’État ne doit pas faire l’objet, ou avoir fait l’objet d’un enregistrement.

90. Afin d’attirer l’attention sur les possibilités offertes pour refuser ou invalider l’enregistrement comme marque de signes contenant un nom d’État ou consistant en un nom d’État, la protection des noms d’États pourrait être traitée dans les manuels d’examen des marques. Plus précisément, il semblerait utile d’envisager les noms de pays comme une application possible d’un motif général de refus pour refuser l’enregistrement de signes dépourvus de tout caractère distinctif, qui sont descriptifs et contraires à l’ordre public ou qui ont un caractère trompeur, fallacieux ou faux.

91. Des règles et mesures visant à protéger les noms d’États ont été recensées non seulement en ce qui concerne l’enregistrement de marques mais, plus généralement, dans les domaines du commerce et des communications. L’utilisation de noms d’États en tant qu’éléments essentiels de systèmes de promotion de l’image de marque d’un pays souligne la nécessité d’empêcher toute utilisation abusive de ces noms et d’encourager leur exploitation positive dans le cadre de stratégies de promotion de l’image de marque nationale dans l’intérêt plus vaste de la collectivité nationale.

[Fin du document]

¹ Dans la section 3.2) de la loi sur les marques de 2003 d’Antigua-et-Barbuda, l’article 10.2) de la loi sur les marques de la Chine, l’article 4.4) de la loi n° 2181-XII sur les marques de produits et de services du 5 février 1993 du Bélarus.

² Article 5.13) de la loi sur les marques de la Serbie, datée du 11 décembre 2009.

³ Article 142.1) g) de la loi n° 9947 sur la propriété industrielle de l’Albanie, datée du 7 juillet 2008.

⁴ Article 4.d) de la loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale du Royaume du Cambodge, datée du 8 janvier 2002.

⁵ Article 8.e) de la loi n° XIX sur les marques du Bangladesh, datée du 24 mars 2009.

⁶ Article 32.d) de la loi sur l'enregistrement des brevets, dessins industriels et marques de la République islamique d'Iran, datée du 29 octobre 2007.

⁷ Section 36.2) iv) des droits de propriété industrielle et leur application pour le Sultanat d'Oman, décret royal n° 67/2008 du 12 mai 2008.

⁸ Communication de la délégation de la République de Moldova.

⁹ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁰ Communications des délégations de la Colombie et de la Slovaquie.

¹¹ Communication de la délégation de la Lituanie.

¹² Voir les paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du document SCT/21/5 dans laquelle est reproduite une contribution de la Fédération de Russie.

¹³ C'est le cas de la République bolivarienne du Venezuela (article 33.5) de la loi sur la propriété industrielle du 2 septembre 1955).

¹⁴ Communication de la délégation de la Jamaïque : article 11.1)c) de la loi sur les marques du 26 juillet 1999. Un libellé identique à celui de la Convention de Paris est utilisé dans la loi sur les marques de la Barbade (section 9.1)b) de la loi sur les marques du 21 décembre 1981). Voir également la communication de la délégation de l'Espagne (article 5 de la loi sur les marques n° 17/2001 du 7 décembre 2001); de la délégation de la Norvège : chapitre 14 de la loi sur les marques; de la délégation de l'Allemagne : section 8.2) de la loi sur les marques, n° 1, 2 et 4. De même, la législation de la Slovaquie adopte la même interdiction (loi n° 506/2009 Coll. sur les marques). En ce qui concerne l'Union Européenne, voir l'article 7.1)c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Au Royaume-Uni, la disposition qui s'applique correspond à la section 3.1)c) de la loi sur les marques du 21 juillet 1994. De même, la législation bulgare prévoit d'exclure de l'enregistrement tout signe indiquant l'origine géographique des produits ou services : article 11.4) de la loi sur les marques et indications géographiques du 1^{er} septembre 1999, amendée en 2010. L'article 6.1)3) de la loi de la République du Kazakhstan sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine (26 juillet 1999) considère également le lieu d'origine comme un élément descriptif exclu de l'enregistrement.

¹⁵ Voir les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires (modifiées en février 2015), partie b, section 4 : motifs absolus de refus, paragraphe 2.3.2.6 "Termes géographiques", page 47.

¹⁶ Communications des délégations du Royaume-Uni et du Benelux. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle estime généralement que les noms d'États sont susceptibles d'être enregistrés s'ils sont combinés avec un élément distinctif.

¹⁷ C'est le cas, par exemple, de la législation marocaine : article 134.b) de la loi n° 17-97 relatif à la protection de la propriété industrielle (16 mars 2000).

¹⁸ Voir la section 2 de la loi sur les marques des États-Unis d'Amérique, 15 U.S.C. §1052, datée du 5 juillet 1946.

¹⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97)*, *Franz Attenberger (C-109/97)*, jugement du 4 mai 1999. Voir également les communications des délégations du Royaume-Uni et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (BOIP).

²⁰ BGH [Bundesgerichtshof – Cour fédérale allemande] – I ZB 10/01, 17 juillet 2003 – Liechtenstein; I ZB 53/05, 13 mars 2008 (n°s 12, 18 et 23) – SPA II; – I ZB 107/08, 20 mai 2009 (n° 15) – Vierlinden.

²¹ Communications des délégations du Belize et de la Jamaïque.

²² Communication de la délégation de la Norvège.

²³ Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), le Guide pour l'enregistrement international des marques (chapitre premier – Interdictions d'enregistrement : Interdictions absolues) est consultable en ligne à l'adresse suivante :

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/.

²⁴ Voir l'article 1 bis.1)b) du décret législatif n° 499 du 8 octobre 1999 (Italie).

²⁵ Communication de la délégation de la Norvège.

²⁶ Voir la Directive 2008/95/CEE du Parlement européen et du Conseil, article 3)1)g).

²⁷ Voir la section 2)e)3) de la loi sur les marques des États-Unis d'Amérique; 15 USC, section 152)e)3).

²⁸ Communication de la délégation de Mexique. Au Canada, un enregistrement de ce type serait refusé en vertu de l'article 9 de la loi sur les marques de commerce (L.R., 1985, ch. T-13), telle que modifiée pour la dernière fois le 31 décembre 2008. La disposition correspondante de la législation brésilienne est l'article 124.IX) à X) de la loi n° 9279 du 14 mai 1996 régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété industrielle; celle de la législation bulgare, est l'article 11.7) de la loi sur les marques et les indications géographiques (1^{er} septembre 1999), telle que modifiée en 2010).

²⁹ Voir l'article 7.1)g) du règlement (CE) du Conseil n° 207/2009 du 26 février 2009. Voir également la communication de la délégation du Royaume-Uni. En outre, voir les articles L711-2.b) et L711-3.c) du Code de la propriété intellectuelle créé par la loi n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992 (France) ainsi que l'article 135.c) de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (16 mars 2000, Maroc).

³⁰ Dans leurs communications, les délégations de la Pologne et de l'Ukraine se réfèrent à la norme ISO 3166 et à la norme ST.3 de l'OMPI.

³¹ Communication de la délégation de l'Australie.

³² Communication de la délégation du Royaume-Uni.

³³ Communications des délégations de la République tchèque et de la Slovaquie. Voir également la section 7.7) de la loi n° 46 du 11 décembre 1998 sur les marques (Singapour) et la section 1210.08.a) du Manuel sur les procédures d'examen en matière de marques commerciales (États-Unis d'Amérique).

³⁴ Article 7.1)ii) de la loi sur les marques de la République de Corée datée du 28 novembre 1949 et modifiée le 21 mai 2009.

³⁵ Communication de la délégation de la Trinité-et-Tobago : section 13.a)ii) de la loi sur les marques de 1955. Voir également la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.

³⁶ Communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.

³⁷ Communication de la délégation de l'Italie.

³⁸ Communication de la délégation de la Colombie, disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

³⁹ Voir l'article 7 de la loi de 1978 du Costa Rica concernant les marques et les signes distinctifs.

⁴⁰ Article 195 de la loi sur la propriété intellectuelle de l'Équateur.

⁴¹ Voir la communication de la délégation de la Géorgie disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁴² Article 6, partie 1.8) de la loi sur les marques de la Lituanie.

⁴³ Article 43.1) g), h) et 43.3) de la loi sur la propriété industrielle (ZIL) de la Slovénie.

⁴⁴ Article 6 de la loi ukrainienne sur la protection du droit à la marque pour les produits et services.

⁴⁵ Loi norvégienne sur les marques.

⁴⁶ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, domaine de convergence n° 1.

⁴⁷ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : enseignements essentiels, document SCT/18/3, page 2.

⁴⁸ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document WIPO/STrad/Inf/4. Conformément à l'article 15.5 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les membres de l'OMC pourront ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

⁴⁹ Prévoir dans le cadre d'un système national des oppositions préalables ou postérieures à l'enregistrement d'une marque est un choix politique qui répond à des considérations stratégiques. Pour un aperçu des avantages et des inconvénients de l'une ou l'autre de ces options, voir Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, p. 14.

⁵⁰ Pour un aperçu plus détaillé des différentes possibilités de protection des signes contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom, voir la partie II plus haut.

⁵¹ Voir le Résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, page 3.

⁵² Les communications présentées par les différents pays sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁵³ *Idem*.

⁵⁴ Communication de la délégation de l'Argentine.

⁵⁵ Voir la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document SCT/11/6), document WIPO/STrad/INF/1Rev.1, réponses à la question V4.A (voir pages 99 à 100), voir également Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, pages 6 à 7 et Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, page 3.

⁵⁶ Communication de la délégation de la Grèce.

⁵⁷ Voir Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, pages 7 à 8.

⁵⁸ Voir le tableau comparatif des Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, annexe.

⁵⁹ Voir Procédures d'opposition en matière de marques, Domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, Domaine de convergence n° 5.

⁶⁰ Voir Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, page 13.

⁶¹ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : Domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.

⁶² Voir Procédures d'opposition en matière de marques : Domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.

⁶³ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : Domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.

⁶⁴ Voir Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, pages 4 et 5.

⁶⁵ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁶⁶ Voir le résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, page 3.

⁶⁷ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁶⁸ Voir l'article 32.2) de la loi n° 441/2003 sur les marques commerciales de la République tchèque, et l'article 52.1) de la loi de 1996 sur les marques de l'Irlande.

⁶⁹ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

-
- 70 *Idem.*
- 71 *Idem.*
- 72 *Idem.*
- 73 Résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, page 5.
- 74 Communication de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, page 1.
- 75 Résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, pages 40 à 41.
- 76 Communication de la délégation de l'Italie.
- 77 Communication de la délégation de l'Australie, page 1.