

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

Trente-septième session
Genève, 27 – 30 mars 2017

PROTECTION DES NOMS DE PAYS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES : PRATIQUES, APPROCHES ET DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES – COMMENTAIRES SOUMIS PAR LES MEMBRES

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. De sa vingt et unième session (du 22 au 26 juin 2009) à sa trente-quatrième session (du 16 au 18 novembre 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 concernant la protection des noms de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques.
2. Les documents étaient fondés sur des renseignements fournis par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, qui fait l'objet du document SCT/24/6 (ci-après dénommé "questionnaire"), ainsi que sur les contributions écrites supplémentaires fournies par les membres du SCT concernant les législations et pratiques nationales relatives à la protection des noms de pays.
3. Le Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/34/2 Prov.2) a été adopté par le SCT et publié sous la cote WIPO/Strad/INF/7 conformément au résumé présenté par le président de la trente-quatrième session du SCT (on se rapportera au paragraphe 9 du document SCT/34/7).

4. À la trente-quatrième session du SCT (du 16 au 18 novembre 2015), le président a demandé au Secrétariat d'établir un nouveau document, sur la base du document SCT/34/2, qui serait examiné à sa trente-cinquième session, recensant diverses pratiques et approches ainsi que des domaines de convergence possibles à l'égard de la protection des noms de pays. Le Secrétariat a donc établi le document SCT/35/4, qui s'appuie sur les informations contenues dans le document SCT/34/2 et propose des domaines de convergence¹ envisageables dans ce domaine.

5. À la trente-sixième session du SCT (du 17 au 19 octobre 2016), le président a prié le Secrétariat d'inviter les membres du comité à soumettre, en priorité, leurs commentaires et observations concernant les domaines de convergence n° 1 (Notion de nom de pays), n° 2 (Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives), n° 5 (Procédures d'annulation et d'opposition) et n° 6 (Utilisation en tant que marque), en y incluant des exemples pratiques sur la manière dont ces principes sont appliqués sur leur territoire.

6. Le présent document résume les commentaires soumis par les membres du SCT concernant les domaines de convergence ainsi que les exemples relatifs à leur législation et à leurs pratiques nationales. Au 10 février 2017, vingt-cinq membres avaient fait parvenir des communications au Bureau international : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Bélarus, Canada, Colombie, Costa Rica, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Ouzbékistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Singapour, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. Une organisation intergouvernementale, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), et les observateurs ci-après ont également soumis des contributions : l'Association communautaire du droit des marques (ECTA), l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) et l'Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES). Toutes les communications ont été publiées dans leur intégralité sur le site Web du forum électronique du SCT à l'adresse : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

7. Afin de faciliter les délibérations au sein du SCT, les commentaires soumis par les membres ont été résumés sous chaque domaine de convergence possible. Les contributions concernant tous les domaines de convergence possibles ont été reproduites à l'annexe I du présent document et les exemples figurant dans l'annexe II constituent un échantillon des exemples fournis par des membres du SCT dans leurs communications.

8. Le SCT est invité à examiner le présent document et à indiquer de quelle manière il entend poursuivre ses travaux au titre de ce point de l'ordre du jour.

[Les annexes suivent]

¹ Le terme "domaine de convergence" a été utilisé par le SCT dans le passé pour nommer des documents qui décrivent les résultats des travaux du SCT dans des domaines particuliers du droit des marques. Voir en particulier le document WIPO/Strad/INF/3 sur la représentation des marques non traditionnelles et le document WIPO/Strad/INF/4 sur les procédures d'opposition en matière de marques à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/fr/wipo-strad/>.

DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 1
NOTION DE NOM DE PAYS

Au moins aux fins de l'examen des marques, et sauf indication contraire de la législation applicable, un nom de pays peut être : le nom officiel ou formel de l'État, son nom usuel, la traduction et la translittération de ce nom, le nom abrégé de l'État, ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale.

COMMENTAIRES REÇUS

Afrique du Sud

La loi n° 194 de 1993 sur les marques ne contient aucune définition expresse des termes "pays" ou "nom de pays". Elle contient cependant une vague référence à ce concept dans la formulation de la définition de "pays contractant" figurant à l'article 2.1) d la loi. Aussi, conformément aux règles d'interprétation de la législation, la notion de pays (et, par conséquent, de nom de pays) est présupposée et devrait être comprise dans son acception littérale. La pratique appliquée par la division des marques de la Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC) en matière d'examen des demandes d'enregistrement de marques reflète la notion de nom de pays telle qu'elle est définie dans le domaine de convergence possible n° 1. Plusieurs exemples de marques complexes issus du registre des marques sont reproduits à la page 1 de l'annexe II.

Allemagne

En vertu de la législation nationale sur les marques, les "noms de pays" ne constituent pas une catégorie à part entière. Ils représentent un type particulier d'indication de l'origine géographique. En règle générale, l'enregistrement de telles indications est refusé au motif qu'elles donnent une description de l'origine des produits ou services et sont dépourvues de caractère distinctif. L'Allemagne souscrit néanmoins à la définition de la notion de nom de pays donnée dans le domaine de convergence possible n° 1.

Argentine

En vertu de l'article 3.g) de la loi n° 22.362 sur les marques et noms commerciaux, sont exclus de l'enregistrement en tant que marque les "... noms ou autres signes distinctifs utilisés par des nations étrangères reconnues par le Gouvernement de l'Argentine".

Colombie

La législation nationale ne précise pas expressément si la protection s'étend aux seuls noms officiels ou si elle porte également sur le nom usuel de l'État ou sur ce nom sous une forme abrégée. Aussi, nous convenons que, aux fins de l'examen des marques, il devrait être entendu que la notion de nom de pays peut recouvrir les variantes proposées dans le domaine de convergence possible n° 1.

Costa Rica

Il est suggéré de clarifier l'expression "l'utilisation du nom dans sa forme adjectivale".

Espagne

La notion de nom de pays en Espagne correspond aux indications contenues dans le domaine de convergence possible n° 1.

États-Unis d'Amérique

Si l'on peut souhaiter que tous les noms de pays soient connus de tous les consommateurs, cela n'est pas certain. En outre, plus on s'éloigne du nom du pays en utilisant les variantes énumérées dans le domaine de convergence possible n° 1, moins il est probable que ces termes soient connus du consommateur local, en particulier lorsqu'il s'agit de la traduction ou

de la translittération du nom. Aussi, la liste de désignations figurant dans le domaine de convergence possible n° 1, qui pourrait être utilisée pour suggérer qu'il existe une équivalence avec un nom de pays, est beaucoup trop vaste. S'il peut être suggéré que l'utilisation de ces signes distinctifs dans une demande d'enregistrement de marque devrait être considérée en soi comme une utilisation fallacieuse ou devrait renverser la charge d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas d'une utilisation fallacieuse, cette suggestion nous semble totalement fautive dans les cas où le nom n'est pas connu du consommateur. Les États-Unis d'Amérique proposent de restreindre ce domaine de convergence possible en formulant une définition qui soit plus vraisemblable, dans laquelle il pourrait être indiqué par exemple que le nom de pays est connu du consommateur local et perçu comme faisant concrètement référence au pays.

Finlande

De manière générale, dans la pratique nationale, toutes les variantes mentionnées dans le domaine de convergence possible n° 1 sont couvertes. Les noms d'États ne sont toutefois pas protégés automatiquement et en toute circonstance. Il est nécessaire de tenir compte des connaissances générales et linguistiques du public cible et, dans certains cas, de déterminer si le nom désigne un lieu associé aux produits ou services revendiqués dans la demande.

France

Il n'existe pas en France d'interdiction générale à l'enregistrement des noms d'États en tant que marque de produits ou de services.

Grèce

En vertu de l'article 123.3)a) de la loi n° 4072/2012, partie III relative aux marques, les noms d'États ne peuvent être enregistrés en tant que marques. Dans la pratique, cette interdiction porte non seulement sur le nom officiel ou formel de l'État, mais aussi sur le nom usuel, la traduction et la translittération de ce nom ainsi que le nom abrégé de l'État. Cette règle nationale claire est observée par les examinateurs nationaux. La Grèce ne dispose d'aucune latitude pour appliquer une pratique différente.

Islande

L'on considère que, au moins aux fins de l'examen, la notion de nom de pays recouvre les mêmes formes et abréviations que celles mentionnées dans le domaine de convergence possible n° 1.

Ouzbékistan

Conformément à l'article 10.2) de la loi sur les marques de produits et de services et les appellations d'origine, les indications désignant des noms officiels d'États ne peuvent être enregistrées en tant que marques.

Pérou

Conformément à la décision n° 486 relative à la création du régime commun de propriété industrielle de la Communauté andine (ci-après "décision n° 486 de la Communauté andine"), les noms de pays ne figurent pas parmi les motifs pouvant être invoqués pour refuser l'enregistrement d'une marque.

Philippines

L'Office de la propriété intellectuelle des Philippines (IPOP HL) suit généralement l'approche décrite dans le domaine de convergence possible n° 1. Toutefois, l'IPOP HL émet des réserves quant à l'utilisation de noms de pays dans leur forme abrégée étant donné que certaines abréviations peuvent ne pas être connues des examinateurs, notamment en ce qui concerne les noms de pays dans le système des noms de domaine.

Pologne

L'Office polonais des brevets convient que, aux fins de l'examen des marques, la notion de nom de pays peut recouvrir les variantes énoncées dans le domaine de convergence possible n° 1. Dans le cadre de l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques, l'office se réfère souvent à la norme ISO 3166 publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui définit les codes des noms de pays, des territoires dépendants et des territoires d'intérêt géographique particulier. Un exemple de la pratique nationale est reproduit à la page 1 de l'annexe II.

Portugal

Le Code de la propriété industrielle du Portugal ne contient aucune règle relative à la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques. Néanmoins, une telle utilisation ne saurait être considérée comme illimitée. Plutôt qu'une protection directe, une limitation de l'utilisation est prévue dans l'intérêt des utilisateurs en situation de concurrence et des consommateurs. L'article 223.1)c) du Code de la propriété industrielle dispose que les signes exclusivement constitués de l'origine géographique des produits ou services (y compris les noms de pays) ne peuvent pas être enregistrés.

Singapour

La législation singapourienne relative aux marques ne définit pas le terme "pays". La loi sur les marques contient toutefois des références à l'expression "origine géographique". Si parmi les motifs absolus de refus on trouve des références à l'expression "origine géographique", cette dernière n'est pas définie plus avant. Étant donné que le terme "pays" n'est pas défini dans la législation singapourienne relative aux marques, il nous paraît difficile de déterminer clairement si les noms de pays devraient comprendre "le nom officiel ou formel du pays, son nom usuel, la traduction et la translittération de ce nom, la forme brève du nom du pays, ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale". Singapour émet des préoccupations d'ordre pratique quant à l'inclusion de ces termes dans la définition de la notion de "nom de pays" dans la mesure où il est difficile d'établir précisément ce que ces termes pourraient recouvrir.

À l'heure actuelle, lorsque les examinateurs doivent déterminer si une objection peut être formulée à l'égard d'un nom de pays au cours de l'examen d'une demande d'enregistrement en tant que marque, ces derniers s'appuient sur des recherches générales sur l'Internet. Toutefois, Singapour considère qu'il est possible que ces recherches ne donnent pas de résultats exhaustifs en ce qui concerne la traduction et la translittération du nom du pays étant donné qu'il existe de nombreuses langues et translittérations possibles. En outre, les pays utilisent généralement plusieurs variantes de ces noms. Par exemple, parmi les formes brèves et usuelles du nom de la République de Singapour figurent "Singapour", "Singapura" et "ville du lion", et les abréviations couramment utilisées pour faire référence à Singapour comprennent "SG", "SGP" ou "SIN". Les recherches peuvent donc ne pas faire ressortir toutes les formes brèves, usuelles ou abrégées du nom d'un pays.

Si le SCT entend aller de l'avant avec la protection obligatoire des noms de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, Singapour propose de créer (à l'OMPI) une base de données centralisée contenant "le nom officiel ou formel, le nom usuel, la traduction et la translittération du nom, la forme brève du nom, ainsi que le nom dans sa forme abrégée ou adjectivale" des pays pour lesquels la protection s'applique, de sorte que les offices de propriété intellectuelle puissent s'y référer au cours de l'examen des demandes d'enregistrement en tant que marques.

Suède

La législation suédoise ne contient aucune disposition réglementaire concernant le refus d'enregistrer une marque au motif qu'elle consiste en un nom d'État ou contient un nom d'État, expression qui n'est pas définie. De ce fait, toute référence à un territoire peut être perçue

comme une référence à un nom d'État, qu'il s'agisse ou non du nom formel de l'État, de la traduction et de la translittération de ce nom, ainsi que de l'utilisation de ce nom dans sa forme abrégée ou adjectivale.

Suisse

La notion de nom de pays ressortant du domaine de convergence possible n° 1 est la même en Suisse. En particulier, les noms de pays sont considérés comme des indications de provenance directes, à savoir des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service. Les dérivés linguistiquement corrects – par exemple les adjectifs – sont placés sur le même plan que les noms de pays eux-mêmes. Il est fait référence aux directives en matière de marques de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Tadjikistan

La notion de nom d'État recouvre la forme brève du nom dudit État ou son nom usuel, qu'il s'agisse ou non du nom officiel. Aux termes de l'article 8.4) de la loi sur les marques de produits et de services, "... l'enregistrement en tant que marques n'est pas autorisé pour les désignations constituées uniquement d'éléments représentant des noms officiels d'États...". Ces noms peuvent être intégrés dans une marque en tant qu'éléments non protégés, sous réserve de l'accord d'une autorité compétente.

Ukraine

L'office national souscrit à la notion de nom de pays telle qu'elle est définie dans le domaine de convergence possible n° 1.

OAPI

L'Accord de Bangui², notamment l'Annexe III relative aux marques de produits ou de services, loi nationale des 17 États membres³ de l'OAPI en matière de propriété intellectuelle et les textes d'application, ne donnent pas une définition particulière de la notion de nom de pays. La proposition formulée dans le domaine de convergence possible n° 1 emporte l'adhésion de l'OAPI, à savoir que le nom de pays peut être : "le nom officiel ou formel de l'État, son nom usuel, la traduction et la translittération de ce nom, le nom abrégé de l'État, ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale". La prise en compte de la traduction et de la translittération nous paraît utile. Dans la pratique de notre office, tout élément du signe déposé à titre de marque dans une langue autre que le français ou l'anglais (langues de travail de l'OAPI) doit faire l'objet de traduction ou de translittération par le déposant afin que l'examineur puisse vérifier la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

² Accord relatif à la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle conclu à Bangui (République centrafricaine) le 2 mars 1977.

³ Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo.

*DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 2
EXCLUES DE L'ENREGISTREMENT SI ELLES SONT CONSIDÉRÉES
COMME DESCRIPTIVES*

Au moins aux fins de l'examen, les marques exclusivement constituées d'un nom de pays devraient être refusées lorsque l'utilisation de ce nom donne une description du lieu d'origine des produits ou services.

COMMENTAIRES REÇUS

Afrique du Sud

La loi sur les marques ne contient pas d'exclusion générale de l'enregistrement de signes constitués de nom de pays, indépendamment de toute autre considération. Toutefois, l'article 10.2)b) de ladite loi vise à interdire l'utilisation de noms désignant l'origine de produits ou de services. Cet article est libellé comme suit : "Marques ne pouvant pas être enregistrées : les marques ci-après sont exclues de l'enregistrement en tant que marques ou, si elles ont déjà été enregistrées, sont, sous réserve des dispositions des articles 3 et 70, susceptibles d'être supprimées du registre : [...] 2) toute marque qui – [...] b) est constituée exclusivement d'un signe ou d'une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner [...] une origine géographique [...]". Les tribunaux sud-africains ont déterminé que l'article 10.2)b) ne concerne pas le caractère distinctif mais sert à protéger l'intérêt public ainsi que les droits des autres commerçants.

La Cour suprême d'appel a rendu une décision définitive en ce qui concerne l'article 10.2)b) et a exposé le raisonnement historique qui sous-tend les dispositions relatives à l'interdiction de l'utilisation de noms désignant l'origine géographique de produits ou de services en ces termes : "Ces dispositions s'expliquent par le fait que le vocabulaire de la langue anglaise est la propriété de tous et que nul ne saurait être autorisé à empêcher d'autres membres de la communauté d'utiliser, 'à des fins de description', un mot qui se rapporte au caractère ou à la qualité de produits et, par conséquent, des noms géographiques..."⁴.

Les motifs absolus de refus prévus à l'article 10.2) b) de ladite loi en ce qui concerne les noms géographiques par nature ne s'appliquent pas aux marques complexes. À cet égard, il convient de prendre connaissance de l'article 15 de la loi, qui octroie à la Direction de l'enregistrement le pouvoir discrétionnaire d'exiger, comme condition de l'attribution ou du maintien de l'enregistrement, que lorsqu'une marque contient des éléments dépourvus de caractère distinctif, le déposant y renonce. Ainsi, aux termes de l'article 15.a), les marques contenant un nom de pays associé à des éléments supplémentaires seront uniquement enregistrées si le déposant renonce au droit d'utilisation exclusive du nom de pays.

En vertu de l'article 15.b), la Direction de l'enregistrement, dans le cadre de l'examen, peut exiger comme condition de l'enregistrement que le déposant fournisse une indication de non-revendication qui est jugée nécessaire pour définir les droits que l'enregistrement lui confère. Les tribunaux sud-africains ont pris acte de ce pouvoir discrétionnaire (quoique dans des circonstances exceptionnelles) s'agissant de formes particulières d'indications de non-revendication en ce qui concerne des noms géographiques.

Allemagne

L'Allemagne convient que les marques exclusivement constituées d'un nom de pays devraient être refusées lorsque l'utilisation de ce nom donne une description du lieu d'origine des produits ou services. Les décisions rendues par le Tribunal fédéral des brevets vont dans le sens de ce principe. Un exemple de la pratique nationale est donné dans la page 2 de l'annexe II.

⁴ Observation du Juge Harms, président adjoint, dans l'affaire *Century City Apartment Property Services CC and Another c. Century City Property Owner's Association 2010 (3) SA 1*, Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud.

Argentine

Aux termes de l'article 2.a) de la loi n° 22.362 sur les marques et noms commerciaux, les "noms, termes et signes" qui donnent une description "de la nature, de la fonction, des qualités ou d'autres caractéristiques" d'une marque ne peuvent pas être enregistrés. Cette exclusion s'applique aux noms de pays dont l'utilisation donne une indication quant à un lieu de fabrication lorsque ce lieu est reconnu par différents fabricants comme étant l'origine des produits concernés. Dans les autres cas, les noms de pays dont l'utilisation n'est pas fallacieuse et qui ne constituent pas une appellation d'origine peuvent être enregistrés.

Canada

Le 23 février 2016, la Cour d'appel fédérale a modifié le critère applicable en matière de marques descriptives du point de vue géographique dans l'affaire *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, 2016 FCA 60. Dans cette décision récente, la cour a établi un critère qui permet de déterminer si un nom géographique peut ou non être enregistré en tant que marque si son utilisation donne une description claire du lieu d'origine des produits ou services qui lui sont associés. Au Canada, une marque sera désormais considérée comme un nom géographique s'il ressort des recherches que ce nom n'a aucune autre signification en dehors de celle du nom géographique. Conformément à ce critère, il convient tout d'abord de déterminer si la marque est un nom géographique, puis si les produits ou services concernés proviennent du lieu géographique utilisé en tant que marque.

Bien que le résultat des recherches menées lors de la première étape soit clair dans de nombreux cas, il est possible que, dans certains cas, le nom du lieu géographique ait d'autres significations. Lorsqu'il y a une ambiguïté quant à la question de savoir si la marque renvoie réellement au lieu en question, l'analyse doit porter sur les perceptions du consommateur; le consommateur ordinaire pertinent, d'après le point de vue duquel cette question doit être examinée, est le consommateur ordinaire des produits ou des services auxquels la marque est associée.

Dès lors qu'il est conclu que la marque renvoie à un lieu géographique, l'origine des produits ou des services devient l'objet de l'analyse. Les produits ou services sont considérés comme provenant d'un lieu géographique s'ils y sont fabriqués, produits, cultivés, assemblés, conçus, fournis ou vendus, ou si la composante principale ou l'ingrédient principal provient de ce lieu géographique. Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque, alors cette marque donne une description claire du lieu d'origine. Dans le cas contraire, si la marque renvoie à un lieu géographique qui n'est pas le véritable lieu d'origine des produits ou des services, elle ne donne donc pas une description claire du lieu d'origine et une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer si elle donne une description fautive et trompeuse.

Du fait de l'application de ce critère objectif, il est d'autant plus difficile pour les déposants de contourner une objection résultant du caractère descriptif du point de vue géographique. Cette précision vient renforcer la certitude qu'il existe au Canada un niveau de protection suffisamment élevé pour empêcher toute utilisation de mauvaise foi des noms de pays. L'Office canadien de la propriété intellectuelle a actualisé son manuel d'examen pour tenir compte de cette décision.

Colombie

La décision n° 486 de la Communauté andine contient un ensemble de principes qui donnent effet au mandat établi à l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris") en ce sens qu'ils interdisent l'enregistrement des signes qui ne satisfont pas au critère du caractère distinctif, sous l'angle descriptif, générique et usuel. Toutefois, un signe peut être considéré comme descriptif – ce qui constitue une irrégularité aux termes de l'article 135.e) de la décision n° 486 – lorsqu'il consiste exclusivement en un nom géographique connu du public comme étant le nom du lieu auquel le produit doit sa qualité. Dans les faits, il ne suffit pas que le signe consiste en un nom

de lieu ou d'origine géographique pour être qualifié de descriptif étant donné que le consommateur n'associe pas automatiquement l'origine et la qualité du produit; en outre, lorsqu'il n'existe aucun rapport entre l'origine et la qualité du produit, l'enregistrement de la marque peut être accepté.

L'office national considère qu'un signe sans caractère distinctif peut être descriptif ou ne pas l'être, et cette question fait l'objet d'une évaluation indépendante. Néanmoins, si le signe est dépourvu de caractère distinctif, il ne peut pas être considéré comme une marque valide. Les marques constituées exclusivement d'un nom de pays associé à des produits relèvent davantage du domaine des indications géographiques. Il est donc nécessaire d'établir une distinction dans le domaine de convergence possible n° 2 entre, d'une part, le caractère descriptif de la marque et la confusion qui peut être engendrée si le produit ne provient pas du pays en question et, d'autre part, l'absence totale de caractère distinctif.

Costa Rica

L'office national considère qu'il y a lieu de préciser dans le domaine de convergence possible n° 2 qu'un nom de pays ne donne pas nécessairement une description de l'origine de tous les produits provenant de ce pays; dans la pratique de l'office national, un nom de pays est considéré comme descriptif uniquement lorsque ce pays est reconnu comme étant le lieu de production des produits ou des services revendiqués dans la demande.

Espagne

Conformément à la législation nationale, les noms de pays ne sont pas considérés comme descriptifs par nature; ils donnent uniquement une indication quant à l'origine géographique de produits ou de services donnés. Par exemple, la marque "Pommes d'Espagne" accompagnée d'un élément figuratif très caractéristique serait recevable et l'indication des produits devrait être libellée comme suit : "pommes provenant d'Espagne".

États-Unis d'Amérique

S'agissant des marques exclusivement constituées d'un nom de pays, le domaine de convergence possible n° 2 ne reflète manifestement que sur la forme la convergence entre les différents systèmes nationaux : la plupart des législations relatives aux marques disposent que les marques devraient être refusées lorsqu'elles donnent une description de l'origine des produits ou services. Toutefois, il existe des exceptions à la règle selon laquelle les éléments descriptifs du point de vue géographique sont exclus de l'enregistrement, et ces exceptions sont importantes.

Conformément à la législation des États-Unis d'Amérique, une marque descriptive du point de vue géographique peut acquérir un caractère distinctif et ainsi être admise à l'enregistrement. Bien entendu, dans le cas d'une marque consistant en un nom de pays, cette dernière pourrait difficilement acquérir un caractère distinctif dans la mesure où la preuve de l'acquisition d'un tel caractère requiert une utilisation continue et exclusive de l'objet pour les produits ou services. Les noms de pays sont considérés comme relevant du domaine public; ainsi, un déposant ne pourrait que dans de rares cas revendiquer légitimement qu'une marque exclusivement constituée d'un nom de pays a acquis un caractère distinctif en ce qui concerne des produits ou services donnés dans un pays, bien que cela ne soit pas impossible. Néanmoins, compte tenu des variantes de la définition de nom de pays énumérées dans le domaine de convergence possible n° 1, il est de plus en plus probable qu'une preuve valable d'acquisition d'un caractère distinctif puisse être fournie.

Il existe une autre exception au principe selon lequel les marques descriptives du point de vue géographique devraient être refusées : dans le cadre des systèmes des marques utilisés pour la protection des indications géographiques, les éléments descriptifs du point de vue géographique peuvent être enregistrés dans certains cas. Le domaine de convergence possible n° 2 donne à penser que les délégations approuvent l'interdiction de l'enregistrement

de noms de pays ou de toute variation de tels noms en tant que marques de certification d'origine régionale, marques collectives ou marques utilisées comme indications géographiques détenues par le pays lui-même ou par l'autorité de certification du pays. Il pourrait s'agir d'une conséquence involontaire, mais qui fragilise néanmoins les systèmes des marques pour la protection des indications géographiques. Les États-Unis d'Amérique proposent de restreindre le domaine de convergence possible n° 2 afin de faire en sorte que les termes géographiques qui contiennent un nom de pays et sont distinctifs puissent être enregistrés.

Finlande

Les noms d'État sont exclus de l'enregistrement en tant que marques de produits ou de services si la marque peut être considérée comme descriptive ou trompeuse quant à l'origine des produits ou services. Au titre de la loi finlandaise sur les marques, une marque qui renvoie seule ou avec quelques modifications ou ajouts (entre autres) à la qualité ou au lieu de fabrication des produits ne doit ni être considérée comme distinctive en tant que telle ni être admise à l'enregistrement. Lors de l'évaluation du caractère distinctif, la marque est considérée dans son ensemble. Si elle contient des éléments distinctifs autres que le nom du pays, elle peut être considérée comme distinctive dans son ensemble. Au cours de cette évaluation, l'office doit tenir compte des connaissances générales et linguistiques du public cible. Lorsqu'un nom de pays est inclus dans une marque, l'évaluation doit porter sur la capacité du consommateur type de percevoir une indication du lieu d'origine. Des exemples de la pratique nationale sont donnés à la page 2 de l'annexe II.

France

L'article L 711-2.b) du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise notamment que "sont dépourvus de caractère distinctif : [...] les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service [...]". Le nom de pays doit présenter un caractère distinctif, comme toutes les dénominations utilisées à titre de marque. Toutefois, par nature un nom géographique, et donc un nom d'État, désigne un lieu particulier, et ne peut donc être monopolisés par un dépôt. Cette problématique recouvre deux situations en matière de noms géographiques en général : celle du nom géographique non évocateur pour le grand public, celle à l'inverse non neutre dans l'esprit du consommateur. L'analyse va donc dépendre principalement de l'appréciation du caractère distinctif et non descriptif du terme utilisé. Un exemple de la pratique nationale est donné à la page 2 de l'annexe II.

Islande

Les marques exclusivement constituées d'un nom de pays selon l'une quelconque des variantes énumérées dans le domaine de convergence possible n° 1 sont refusées si elles sont considérées comme descriptives des produits ou services en question. Il s'agit du même principe que celui qui est exposé dans le domaine de convergence possible n° 2.

Ouzbékistan

Conformément à l'article 10.8) de la loi sur les marques de produits et de services et les appellations d'origine, toute désignation utilisée pour donner une indication quant aux caractéristiques des produits, y compris le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ainsi que le lieu et la date de fabrication ou de vente des produits ne peut être enregistrée en tant que marque.

Pérou

En vertu de la décision n° 486 de la Communauté andine, un signe ne peut être enregistré en tant que marque s'il est dépourvu de caractère distinctif ou s'il est constitué exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou services, ou s'il peut induire les milieux commerciaux ou le public en erreur quant à l'origine géographique des produits ou services.

Philippines

Conformément à l'article 123.1)) du Code de la propriété intellectuelle des Philippines, une marque est exclue de l'enregistrement si elle est constituée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique des produits ou services. Cette disposition s'applique aux noms de pays.

Pologne

Aux termes de l'article 129 de la loi polonaise sur la propriété industrielle, "les signes constitués exclusivement ou principalement d'éléments pouvant servir, dans le commerce, à désigner le genre, l'origine, la qualité, la quantité, la valeur, la destination, le mode de fabrication, la composition, la fonction ou l'utilité des produits ne peuvent pas être enregistrés". De ce fait, toute marque exclusivement constituée d'un nom de pays sera considérée comme donnant une description du lieu d'origine des produits ou services et, par conséquent, sera exclue de l'enregistrement (par exemple : Pologne, France, PL, FR, etc.). Si une marque verbale contient un nom de pays et certains autres éléments qui peuvent également servir à désigner les caractéristiques susmentionnées, cette marque sera considérée comme descriptive et ne pourra donc pas être enregistrée (par exemple : café polonais, café artificiel, café aromatisé, etc., de la classe 30; voitures japonaises pour les véhicules de la classe 12).

Portugal

L'article 223.1)c) du Code de la propriété industrielle du Portugal dispose que les signes constitués exclusivement de l'origine géographique de produits ou services (qui recouvrent également les noms de pays) ne peuvent pas être enregistrés. On peut faire valoir que, s'il n'existe aucun lien entre le nom et le produit ou service revendiqué dans la demande, l'enregistrement peut être accordé. Cependant, le fait que le signe n'est pas constitué uniquement du nom de pays ne signifie pas pour autant que son enregistrement sera accordé automatiquement. L'enregistrement peut être limité au motif que le signe en question pourrait également induire le consommateur en erreur quant à l'origine du produit ou service, conformément à l'article 238.4)d) du Code de la propriété industrielle.

Singapour

Au titre de l'article 7.1)b) de la loi sur les marques, les marques dépourvues de caractère distinctif ne doivent pas être enregistrées. En vertu de l'article 7.1)c) de ladite loi, toute marque contenant un nom de pays sera refusée à l'enregistrement s'il apparaît qu'elle est constituée exclusivement de signes ou d'indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique de produits ou le lieu de la prestation de services. Les objections prévues à l'article 7.1)b) et c) peuvent être contournées si la marque a acquis, avant la date de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif du fait de son utilisation, conformément à l'article 7.2) de la loi sur les marques.

Selon la pratique en matière d'examen appliquée à Singapour, les marques constituées de noms dont l'utilisation donne une indication quant à un lieu géographique sont refusées dans les cas où ce lieu jouit d'une certaine réputation pour les produits ou services énumérés dans la demande ou pour des produits ou services étroitement liés. La pratique de l'office singapourien est plus stricte en ce qui concerne les demandes relatives à des produits naturels. Les noms de lieu qui, du fait de leurs caractéristiques, sont susceptibles d'être l'origine de produits naturels seront vraisemblablement refusés à l'enregistrement. Un exemple de marque dont la demande d'enregistrement a été déposée auprès de l'Office national de Singapour figure à la page 3 de l'annexe II.

La possibilité d'enregistrer en tant que marques des noms de lieux géographiques qui ne jouissent d'aucune réputation particulière, pour autant que la demande ne concerne pas des produits naturels, est évaluée à la lumière des critères ci-après : i) la notoriété du nom du lieu géographique et ii) les produits ou services auxquels le lieu est actuellement associé. Au regard de ces critères, les noms de lieux géographiques situés en dehors de Singapour

peuvent généralement être acceptés pour les services, à l'exception de ceux qui sont susceptibles d'être fournis à Singapour depuis l'étranger, tels que les services financiers, les services de divertissement ou de voyage et d'hébergement. Des exemples de marques dont la demande d'enregistrement a été déposée auprès de l'Office national de Singapour et qui illustrent les principes susmentionnés figurent à la page 3 de l'annexe II.

Une marque constituée exclusivement d'un signe désignant une origine géographique peut être enregistrée si, dans les faits, elle a acquis un caractère distinctif par l'utilisation avant la date de la demande d'enregistrement. Toutefois, il est pratiquement impossible de contourner l'objection quant à l'utilisation si la marque est constituée uniquement d'un nom de pays.

Suède

Au cours de l'examen de la demande d'enregistrement d'une marque, l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement évalue ce qui peut être considéré comme le nom d'un État au regard de la pratique établie et de la jurisprudence. L'arrêt de référence rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *Chiemsee* (affaires jointes C-108/97 et C-109/97) occupe une place majeure dans la pratique.

Lorsqu'il est considéré qu'un nom de pays est connu des consommateurs locaux, l'analyse consiste à déterminer si un lien plausible peut être établi entre ce nom et les produits revendiqués dans la demande. Si la réponse est négative, la marque sera considérée comme n'induisant pas le consommateur en erreur. Dans les cas contraires, il peut être tenu compte de la possibilité ou non, d'une part, d'établir un lien entre le nom géographique et la qualité concrète ou d'autres caractéristiques des produits et, d'autre part, d'engendrer une confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine commerciale des produits. Le même principe s'applique en ce qui concerne les marques de services. Un exemple de la pratique nationale à cet égard est fourni à la page 3 de l'annexe II.

Suisse

En Suisse, les marques exclusivement constituées d'un nom de pays sont également refusées à l'enregistrement en raison de leur caractère descriptif. Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services (à cet égard, voir en particulier l'article 6quinquies B)2) de la Convention de Paris). Les milieux intéressés ne les perçoivent pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et elles doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité).

Tadjikistan

Conformément à l'article 8.1)3) de la loi sur les marques de produits et de services, les demandes d'enregistrement de signes donnant une indication quant au lieu d'origine des produits sont refusées. Ainsi, un nom de pays considéré comme descriptif sera refusé à l'enregistrement.

Ukraine

Conformément à la législation ukrainienne, les marques constituées exclusivement de désignations ou d'éléments donnant une description lorsqu'ils sont associés aux produits ou services revendiqués dans la demande devraient être refusées, en particulier lorsqu'elles donnent une indication concernant le lieu, la date de fabrication, la vente des produits ou la prestation des services. Néanmoins, l'office évalue la place qu'occupe une telle désignation dans la marque. Outre cette règle, la législation ukrainienne prévoit un motif de refus distinct s'agissant des marques contenant le nom officiel d'un pays. Un tel nom peut toutefois être inclus dans une marque en tant qu'élément ne pouvant faire l'objet d'une protection, pour autant que l'autorité compétente ait donné son accord. Le caractère distinctif de la marque devra tout de même être évalué. Selon la législation ukrainienne, ce motif de refus ne s'étend pas au nom

de l'État dans sa forme adjectivale. L'examineur vérifiera plutôt si la marque peut être considérée comme trompeuse en ce qui concerne l'origine géographique des produits ou services.

OAPI

Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être valablement enregistrée à l'OAPI. Ainsi en est-il de tout signe exclusivement descriptif, notamment de la nature, des caractéristiques ou de l'origine géographique des produits ou services qu'il désigne. Le nom d'un pays serait par conséquent impropre à constituer une marque valable lorsque son utilisation donne une description du lieu d'origine des produits ou des services ou lorsque ledit nom de pays est exclusivement perçu par le public comme l'indication du lieu d'origine du produit ou du service.

DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 3 EXCLUES DE L'ENREGISTREMENT SI ELLES SONT CONSIDÉRÉES COMME FALLACIEUSES, TROMPEUSES OU MENSONGÈRES

Au moins aux fins de l'examen, les marques constituées d'un nom de pays ou contenant un nom de pays devraient être refusées lorsque l'utilisation de ce nom rend la marque dans son ensemble fallacieuse, trompeuse ou mensongère en ce qui concerne l'origine des produits ou services.

COMMENTAIRES REÇUS

Colombie

En vertu de l'article 135.i) de la décision n° 486 de la Communauté andine, l'enregistrement en tant que marques de signes "pouvant induire les milieux commerciaux ou le public en erreur, en particulier quant à l'origine géographique [...]" est interdit. Cette règle ne requiert pas que le signe soit susceptible d'induire en erreur dans son ensemble pour être considéré comme fallacieux; il suffit qu'une partie du signe puisse induire les milieux commerciaux ou le public en erreur quant à l'origine ou aux caractéristiques du produit en question, entre autres facteurs. De même, il n'est pas nécessaire que la tromperie soit avérée pour que le refus d'enregistrer un signe pour un tel motif soit émis; le simple risque de tromperie suffit. Une marque ne doit pas indiquer une fausse provenance qui attribue des caractéristiques ou des connotations positives au produit en question si cela ne correspond pas à la réalité. De ce fait, si l'office national devait examiner la marque "D'RICARDOS THE SWISS WATCH" dans laquelle seraient revendiquées des montres fabriquées à Bogotá en faisant intervenir la technologie colombienne, l'office établirait que ce type de produit serait susceptible d'induire en erreur car la qualité des montres suisses est reconnue.

Costa Rica

L'utilisation du nom d'un pays est considérée comme fallacieuse lorsque le pays est reconnu comme étant le lieu de production des produits ou de prestation des services revendiqués dans la demande.

Finlande

Un nom de pays peut être exclu de l'enregistrement en tant que marque si son utilisation est fallacieuse quant à l'origine des produits ou services revendiqués dans la demande.

France

L'article L 711-3.c) CPI précise notamment que "ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : ... c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". Les cas de tromperie vont davantage se rencontrer lorsque le pays bénéficie déjà d'une réputation particulière de sorte

que son appropriation ne semble pas légitime. Ces cas se déclinent en diverses situations, à savoir la tromperie sur l'apparence de garantie officielle du produit, celle sur la provenance du produit ou encore celle sur l'origine du produit.

La pratique de l'INPI en matière de tromperie, pour les signes composés en partie d'un nom de pays, distingue selon que le signe en cause désigne des produits ou des services. Ainsi les signes déposés pour distinguer exclusivement des services feront peu ou pas l'objet d'une notification sur le fondement du caractère trompeur. Pour les signes déposés exclusivement pour des produits, l'INPI distinguera notamment selon les hypothèses suivantes, sans que cette liste soit exhaustive, l'appréciation se faisant au cas par cas.

L'association d'un nom d'État ou de sa forme adjectivale à un nom de produit ne permet pas de définir ce qui de la conception, de la fabrication ou de la vente a été fait en France. Cette ambiguïté conduit l'INPI à formuler une objection à enregistrement dans laquelle l'examineur invitera le déposant à indiquer explicitement la mention limitative "*tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France*" à la liste des produits pour lesquels le signe a été déposé. Si le déposant refuse cette mention limitative, les produits visés par l'objection devront être rejetés à l'enregistrement de la marque. Un exemple de la pratique nationale à cet égard est reproduit à la page 4 de l'annexe II.

Le principe qui gouverne les décisions rendues dans de tels cas consiste à vérifier si l'État en cause possède une réputation particulière pour les produits et services revendus ou si de tels produits et services sont effectivement produits ou rendus dans cet État et correspondent à un de ses secteurs d'activité économique. Si c'est le cas, une objection sera formulée et portera sur l'absence de caractère distinctif, le caractère descriptif du signe et sur la tromperie.

Singapour

Aux termes de l'article 7.4)b) de la loi sur les marques, l'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays sera refusé s'il s'avère que la marque est susceptible d'induire le public en erreur, notamment quant à l'origine géographique des produits ou services. Selon la pratique en matière d'examen appliquée par l'office de Singapour en ce qui concerne les noms géographiques associés à des produits, l'utilisation d'un tel nom en tant que marque est susceptible d'amener les consommateurs à percevoir la marque comme une indication quant à l'origine des produits et une objection pourrait être formulée si les produits ne proviennent pas de ce lieu. Toutefois, si l'utilisation du nom géographique en tant que marque semble être simplement motivée par un but esthétique, la demande peut être acceptée. S'agissant des services, l'utilisation d'un nom géographique en tant que marque est généralement plus acceptable dans la mesure où il est moins probable qu'elle soit considérée comme donnant une indication quant à l'origine des services. Des exemples de la pratique nationale en la matière sont reproduits à la page 4 de l'annexe II.

Suède

L'Office suédois des brevets et de l'enregistrement établit le caractère trompeur quant à l'origine commerciale lorsque le nom géographique est susceptible de créer un lien entre le signe dont l'enregistrement est demandé et la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services. Le caractère trompeur doit être certain. Les noms de lieux géographiques ainsi que leurs variantes lorsque le lieu est réputé font également l'objet d'une objection car l'utilisation du 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.

DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 4
EXAMEN D'AUTRES ÉLÉMENTS DE LA MARQUE

Au moins aux fins de l'examen, et sauf indication contraire de la législation applicable, les marques constituées d'un nom de pays, entre autres éléments, doivent être refusées lorsque l'utilisation de ce nom rend la marque dans son ensemble dépourvue de caractère distinctif, fallacieuse, trompeuse ou mensongère en ce qui concerne l'origine des produits ou services.

COMMENTAIRES REÇUS

Colombie

En vertu de la décision n° 486 de la Communauté andine, d'autres éléments doivent être pris en considération pour déterminer si un signe contenant un nom de pays peut être considéré comme descriptif ou comme induisant en erreur. Il y a lieu de tenir compte notamment du lien que le consommateur établit entre les caractéristiques du produit et son origine ou sa provenance, ou de la probabilité que le signe trompe les milieux commerciaux ou le public quant à la provenance du produit ou à ses caractéristiques.

Finlande

Lors de l'évaluation du caractère distinctif d'une marque, cette dernière est évaluée dans son ensemble. Si la marque contient des éléments distinctifs autres que le nom de pays, elle peut être considérée comme distinctive dans son ensemble.

France

Le signe composé du nom d'une entité associé au terme "France" fera l'objet d'une objection dès lors que le message véhiculé reste ambigu. En revanche les signes associant le terme français ou française à un nom d'entité ne font pas l'objet d'une notification car aucune notion de fabrication n'est induite. Si le nom de l'entité induit une notion de fabrication, l'INPI procédera à une appréciation de l'ensemble des éléments. En pratique la référence à une notion de fabrication devra être suffisamment précise. Ainsi l'INPI acceptera les termes "manufacture" mais émettra une objection pour les termes "usine de transformation". Le nom de l'entité comporte la désignation d'un produit spécifique. Les autres produits visés au dépôt feront l'objet d'une notification.

Certaines mentions contenant la référence à un nom de pays permettent de supprimer tout risque de tromperie et ne feront pas l'objet d'une objection. *Exemple : Designed in France/ Conception française/ Made in France/ Fabrication française/ Manufacture française/ comme une française/ Boutique française.* En revanche pour des mentions ambiguës telles que "created in France", "french creation" ou encore "à la française", l'INPI formulera une objection dès lors que ces termes ne permettent pas de déterminer si le produit est conçu ou fabriqué en France. L'ajout de la mention "tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France" à la suite de l'énumération des produits visés par une objection permet d'écartier le vice de tromperie. Des exemples de la pratique nationale à cet égard sont reproduits à la page 5 de l'annexe II.

Pologne

Une marque contenant un nom de pays et d'autres éléments descriptifs ainsi que des éléments graphiques pourra être enregistrée sous réserve que les éléments graphiques soient suffisamment distinctifs pour donner une indication quant à l'origine des produits ou services. Des exemples de marques de ce type ayant été enregistrées sont reproduits à la page 5 de l'annexe II.

Singapour

Les marques contenant un nom de pays ainsi que d'autres éléments sont examinées dans leur ensemble afin de déterminer si elles sont distinctives ou non. Aussi, une marque contenant un nom de pays ne peut pas être refusée si elle est considérée comme distinctive dans son ensemble. La présence d'autres éléments dans la marque n'est pas un facteur pertinent pour déterminer si la marque est trompeuse.

Suède

S'il y a lieu de prendre en considération d'autres éléments de la marque, il est important d'évaluer si l'un quelconque de ces éléments serait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant au lieu de production des produits. Si chacun des éléments supplémentaires de la marque est distinctif, il s'ensuit souvent que la marque est distinctive et non descriptive dans son ensemble. Les marques constituées d'éléments figuratifs ou d'un mot seront évaluées dans leur ensemble. Lorsqu'un élément figuratif est reconnu par le consommateur, par exemple, si la marque est composée du bâtiment de l'hôtel de ville de Stockholm et de l'élément verbal "Suède", l'absence de caractère distinctif ne peut pas être exclue. Des exemples de marques de ce type ayant été enregistrées sont reproduits à la page 5 de l'annexe II.

Tadjikistan

Conformément à l'article 8.2) de la loi sur les marques de produits et de services, lorsque le nom de pays a) est celui du pays d'origine du déposant (lieu d'établissement) et b) ne constitue pas un élément prédominant de la marque, la marque peut être enregistrée sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente et le nom du pays sera inclus en tant qu'élément non protégé.

DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 5 PROCÉDURES D'ANNULATION ET D'OPPOSITION

Les motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n^{os} 2, 3 et 4 ci-dessus devraient constituer des motifs d'annulation des marques enregistrées et, lorsque la législation applicable le prévoit, des motifs d'opposition.

COMMENTAIRES REÇUS

Afrique du Sud

L'examen des demandes d'enregistrement de marques tient compte à la fois des motifs absolus et relatifs de refus. Une opposition (préalable à l'enregistrement) peut être formée sur la base des mêmes motifs. Il est possible de former une opposition à l'enregistrement d'une marque exclusivement constituée d'un nom de pays en invoquant le motif absolu selon lequel la marque est constituée exclusivement d'éléments descriptifs en ce qui concerne, entre autres, l'origine géographique. Il est également possible de se prévaloir de l'article 10.12) de la loi sur les marques qui énonce un motif supplémentaire de refus; aux termes de cet article, une marque ne peut être enregistrée si "... elle est intrinsèquement trompeuse ou si son utilisation est susceptible de la rendre trompeuse ou d'engendrer une confusion...". Ce motif d'opposition vise dans une large mesure à protéger le public contre toute forme de tromperie. Il est admis dans la législation sud-africaine que le caractère trompeur peut concerner l'origine géographique des produits; le caractère trompeur est avéré lorsque la marque donne à penser que les produits proviennent d'un pays donné et qu'elle est associée à des produits qui ne sont pas fabriqués dans le pays en question.

Cependant, il convient de noter que, si une marque est considérée lors de l'examen comme intrinsèquement trompeuse quant à l'origine géographique des produits, il peut être remédié à cette situation en exigeant du déposant qu'il fournisse une déclaration quant au pays ou au lieu

d'origine. Cette déclaration doit être exigée dans les cas où la marque pourrait faire état d'un lieu d'origine susceptible d'induire le consommateur en erreur ou d'engendrer une confusion dans l'esprit de ce dernier.

L'article 10.13) de la loi sur les marques prévoit également le motif d'opposition selon lequel toute marque qui, du fait de son utilisation, est susceptible de tromper le public ou de créer une confusion dans l'esprit de ce dernier est exclue de l'enregistrement. Ce motif trouve une application en ce qui concerne les noms de pays en ce sens qu'il empêche l'enregistrement de marques qui, du fait de leur utilisation, engendrent une confusion dans l'esprit du public ou trompent ce dernier quant à l'origine. Il est donc possible d'avoir, dans une même demande portant sur une marque complexe : a) une indication de non-revendication de la protection concernant l'origine géographique figurant dans la marque et b) un engagement stipulant que le pays d'origine apparaîtra clairement sur les produits, dans la mesure où ces deux déclarations remplissent deux fonctions différentes et contribuent néanmoins toutes deux à accroître la possibilité d'enregistrer la marque telle qu'elle figure dans la demande d'enregistrement.

Allemagne

La législation nationale prévoit la possibilité d'engager une procédure de radiation auprès de l'Office allemand des brevets et des marques dans le cas où une marque contient un nom de pays descriptif ou est de nature à tromper le public.

Argentine

En vertu de l'article 4 de la loi n° 22.362 sur les marques et noms commerciaux, le déposant ou l'auteur de l'opposition "doit avoir un intérêt légitime" afin de pouvoir "exercer le droit de faire opposition" à l'enregistrement ou à l'utilisation d'une marque. Ainsi, "toute personne" ayant un intérêt légitime peut faire opposition à une demande d'enregistrement pour autant qu'elle puisse prouver l'existence d'un état de fait méritant une protection juridique. Les oppositions peuvent être formées sur la base de tout fondement juridique permettant d'établir un motif de refus de l'enregistrement de la marque en question. Au titre de l'article 24.a) de ladite loi, tout enregistrement accordé "en violation des dispositions" réglementaires sera déclaré nul. Cette disposition s'applique aux marques qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas dû être enregistrées mais qui ont néanmoins été octroyées par un office. Les demandes d'annulation d'enregistrement ne sont pas traitées par l'office des marques; elles doivent être adressées au tribunal fédéral civil et de commerce.

Canada

L'article 18 de la loi canadienne sur les marques de commerce prévoit des motifs d'invalidation de l'enregistrement d'une marque au Canada. Plus précisément, l'article 18.1) dispose que l'enregistrement d'une marque est invalide dans le cas où la marque n'était pas admissible à la date de l'enregistrement. Ainsi, les décisions judiciaires rendues quant à la possibilité d'enregistrer une marque, comme dans l'affaire *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, concernant des marques descriptives du point de vue géographique, s'appliquent dans les procédures d'invalidation. En outre, en vertu de l'article 38.2)b) de la loi sur les marques de commerce, il est possible de former une opposition à l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle n'est pas admise à l'enregistrement tel qu'indiqué plus haut. La jurisprudence relative à la possibilité d'enregistrer une marque s'applique tant aux procédures d'opposition qu'aux procédures d'invalidation. Les motifs de refus de l'enregistrement d'une marque s'appliquent donc également aux procédures d'opposition et d'invalidation au Canada.

Colombie

Dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque, l'office national ordonne la publication de la demande si elle satisfait pleinement aux exigences relatives à la forme imposées par la loi. Les tiers intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l'enregistrement en faisant valoir le caractère descriptif ou fallacieux du signe quant à la provenance géographique des produits ou services pour lesquels

le signe sera utilisé. De même, l'office national peut faire une déclaration d'office dans ce sens dans la décision administrative relative à la demande d'enregistrement de la marque et ainsi refuser l'enregistrement. À la suite de l'enregistrement de la marque, s'il est considéré que cette dernière a été octroyée en violation des dispositions de la décision n° 486 de la Communauté andine, la nullité absolue de la décision administrative rendue peut être portée devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction en matière de litiges administratifs en Colombie.

Espagne

Une opposition peut être formée sur la base du motif absolu de refus énoncé à l'article 5.1)g) de la loi sur les marques; aux termes de cet article, un signe ne peut être enregistré en tant que marque s'il est de nature à induire le public en erreur quant à, par exemple, la nature, la qualité ou l'origine géographique du produit ou service. Le nom d'un État (par exemple "Espagne") peut être enregistré s'il fait partie d'un ensemble verbal ou graphique suffisamment caractéristique ou distinctif, pour autant qu'il n'induit pas le public en erreur et qu'il ne donne pas à penser que le signe est une marque de garantie ou qu'il bénéficie d'une approbation officielle si tel n'est pas le cas. Toutefois, si le mot "Espagne" est l'élément principal du signe ou occupe une place prédominante dans ce dernier, il y a lieu de penser que ce signe relève peut-être du champ d'application de l'article 5.1)g) de la loi sur les marques, bien que ce principe ne puisse constituer une règle générale et qu'une analyse doit être menée au cas par cas.

États-Unis d'Amérique

Sur le principe, les États-Unis d'Amérique conviennent que les motifs de refus dans le cadre de la procédure d'examen devraient être les mêmes que les motifs d'opposition ou d'invalidation.

Finlande

Il existe en Finlande un système d'opposition postérieure à l'enregistrement. L'office des marques instruit les affaires d'opposition tandis que le tribunal de marché traite les procédures d'invalidation. La loi finlandaise sur les marques ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de dépôt d'opposition ou d'action en nullité au motif qu'une marque contient un nom de pays. Dans un tel cas, le motif pouvant être invoqué pour formuler une demande d'invalidation ou former une opposition est celui selon lequel la marque est dépourvue de caractère distinctif ou induit le public en erreur. L'office examine ces motifs d'office dans le cadre de la procédure d'examen de la demande d'enregistrement. Les arguments recevables dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'invalidation pourraient être par exemple que l'office a déterminé de manière incorrecte que la marque était distinctive, et donc admissible à l'enregistrement en premier lieu, ou que l'office a interprété de manière erronée la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'utilisation ou que la preuve de l'utilisation elle-même n'était pas suffisamment probante et exacte.

Si la marque contient un nom de pays, on pourrait faire valoir le motif d'opposition ou d'invalidation selon lequel la marque induit le public en erreur quant à l'origine des produits ou services. Le caractère trompeur de la marque peut avoir existé avant l'enregistrement, auquel cas la marque n'aurait pas dû être enregistrée puisqu'elle renvoie à un pays dans lequel le propriétaire n'a pas son domicile, ou avoir été acquis après l'enregistrement. Ce dernier cas de figure est régi par l'article 26 de la loi finlandaise sur les marques.

L'office n'a connaissance d'aucun cas de jurisprudence (émanant de la pratique de l'office ou d'une décision de justice) relative à une procédure d'opposition ou d'invalidation formée à l'égard d'une marque contenant un nom de pays et considérée comme descriptive ou induisant en erreur.

France

Aux termes de l'article L712-3 du Code de la propriété intellectuelle : "pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)". Conformément à l'article R712-9 du Code de la propriété intellectuelle : "les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé". La demande de nullité est à l'heure actuelle une procédure judiciaire régie par l'article L714-3 du CPI. L'action en nullité est une action en nullité absolue ouverte à tout intéressé. Toutefois, conformément au droit procédural français, le requérant devra justifier d'un intérêt à agir.

La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), en cours de transposition dans l'ordre interne, prévoit à son article 45 la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité. La procédure administrative de nullité est fondée notamment sur l'article 4 de ladite directive relative aux motifs absolus de refus ou de nullité. Ces motifs de nullité absolue visent entre autres les marques dépourvues de caractère distinctif, les marques composées exclusivement de signes ou d'indications désignant la provenance géographique et les marques trompeuses.

Islande

La législation islandaise en matière de marques prévoit à la fois des procédures d'opposition et d'invalidation (administratives ou judiciaires). Les motifs pouvant être invoqués dans le cadre de l'une ou l'autre de ces procédures sont identiques aux motifs de refus et correspondent aux motifs décrits dans les domaines de convergence possibles n^{os} 2, 3 et 4.

Ouzbékistan

Conformément à l'article 24 de la loi sur les marques de produits et de services et les appellations d'origine, le certificat d'enregistrement d'une marque peut être totalement ou partiellement invalidé à tout moment pendant la durée de validité s'il a été émis en violation des dispositions de l'article 2.2) et des alinéas 1) à 12) de l'article 10. Ces dispositions concernent les motifs absolus de refus, et notamment, à l'article 10.2), les noms officiels des États. Le certificat d'enregistrement de la marque peut également être totalement ou partiellement invalidé à tout moment dans un délai de trois ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement si, de par ses actes, le propriétaire de la marque a créé une situation de concurrence déloyale conformément aux prescriptions en la matière. Les cas d'invalidation sont portés devant la chambre de recours ou du tribunal. La législation nationale ne prévoit pas de procédures d'opposition.

Philippines

Bien que ni le Code de la propriété intellectuelle des Philippines ni les règlements en la matière ne dressent une liste précise de motifs d'invalidation et d'opposition, il est tenu compte de l'existence de tels motifs car l'article 151 dispose qu'une demande de radiation peut être formée lorsque l'enregistrement d'une marque a été octroyé en violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. De ce fait, si un nom de pays a été enregistré en dépit du fait qu'il est descriptif ou fallacieux quant à l'origine géographique des produits, la marque peut être radiée au motif qu'elle a été enregistrée en violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. En outre, conformément à l'article 134 relatif à l'opposition, toute personne ayant subi un dommage du fait de l'enregistrement de la marque peut former une opposition. Cet article ne prévoit pas de motifs particuliers. Par exemple, dans le cas où la marque "Italie" ou "Italia" aurait été enregistrée pour des pâtes ou du vin ne provenant pas d'Italie, la marque pourrait être radiée ou faire l'objet d'une opposition en raison de son caractère fallacieux.

Pologne

S'il est établi qu'une marque enregistrée contenant un nom de pays ou consistant en un tel nom est descriptive, cette marque peut être invalidée sur la base des motifs de refus énoncés à l'article 129 de la loi sur la propriété industrielle. En l'état, ladite loi n'offre pas la possibilité de former une opposition à l'égard d'une demande d'enregistrement en tant que marque sur la base de motifs absolus. Toutefois, à tout moment avant l'octroi de l'enregistrement de la marque, des tiers peuvent présenter à l'office des observations écrites exposant les motifs pour lesquels la marque ne devrait pas être admise à l'enregistrement.

Singapour

En vertu de l'article 13 de la loi sur les marques, toute personne peut, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication de la demande, former une opposition à l'enregistrement d'une marque auprès de la Direction de l'enregistrement en accompagnant sa demande d'une déclaration quant aux motifs d'opposition et à d'autres points connexes. Les motifs d'opposition comprennent les motifs absolus de refus de l'enregistrement de marques qui donnent une description du lieu d'origine des produits ou services et de marques qui trompent le public en ce qui concerne l'origine des produits ou services. Au titre de l'article 23 de la loi sur les marques, l'enregistrement d'une marque peut être invalidé au motif que cette dernière a été enregistrée malgré l'existence de motifs absolus de refus.

Suède

Toute personne intéressée peut former une opposition au motif que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, d'après une proposition récente visant à transposer dans la législation nationale la directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 de l'Union européenne, il ne sera plus possible de former une opposition sur la base de motifs absolus tels que l'absence de caractère distinctif. L'Office suédois des brevets et de l'enregistrement autorise le dépôt d'observations. Néanmoins, l'auteur de l'observation ne devient pas partie aux procédures pour autant. Une marque peut être révoquée si, en raison de l'utilisation qui en a été faite par son propriétaire, elle a perdu tout caractère distinctif.

Suisse

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Institut") contrôle d'office, lors de la procédure d'enregistrement, s'il existe des motifs absolus d'exclusion de la protection des marques. Si tel est le cas, les demandes d'enregistrements sont rejetées. Les marques descriptives (motifs de refus décrits dans le domaine de convergence possible n° 2) sont refusées à l'enregistrement conformément à l'article 2.a) de la loi sur la protection des marques (LPM), car elles sont dénuées de caractère distinctif concret.

Les marques propres à induire en erreur sur la provenance géographique sont refusées à l'enregistrement conformément à l'article 2.c) LPM (motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n°s 3 et 4). Ainsi, une marque contenant un nom de pays est refusée à l'enregistrement si la liste des produits et services n'est pas limitée à la provenance du pays indiqué. Selon la pratique en matière de limitation de l'Institut, un signe qui contient un renvoi à une provenance géographique ne peut être enregistré comme marque que s'il se rapporte à des produits ou à des services qui répondent à ce renvoi. La liste des produits ou des services est par conséquent limitée en tenant compte des attentes des consommateurs, de manière à exclure le risque de tromperie. Pour les indications de provenance suisse ou étrangères simples, l'Institut procède à une limitation au pays de provenance. Par exemple, la marque "SWISSPOR" (n° de la marque P-470286) a été enregistrée en Suisse pour les produits de la classe 17 provenant de Suisse.

Toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique peut également tenter, auprès des autorités judiciaires compétentes, une action en constatation de la nullité d'une marque qui aurait été enregistrée malgré l'existence d'un motif absolu d'exclusion.

Tadjikistan

Conformément à l'article 33 de la loi sur les marques de produits et de services, s'il s'avère qu'une marque a été octroyée en violation des dispositions de l'article 8 (marque dépourvue de tout caractère distinctif ou constituée exclusivement d'éléments représentant des noms officiels d'États), toute personne peut demander l'invalidation totale ou partielle de la marque, à tout moment pendant la durée de validité.

Ukraine

Conformément à la législation nationale, le motif de refus de l'enregistrement d'une marque selon lequel la marque est considérée comme descriptive constitue également un motif d'invalidation et d'opposition.

OAPI

Selon le système de l'OAPI, les procédures d'opposition (devant l'office) et d'annulation (devant les tribunaux judiciaires) concourent au même objectif, celui de radier du registre spécial toute marque qui ne satisfait pas aux conditions de validité édictées aux articles 2 et 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui. Les motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n^{os} 2, 3 et 4 devraient constituer des motifs d'opposition et d'annulation des marques enregistrées.

DOMAINE DE CONVERGENCE POSSIBLE N° 6 UTILISATION EN TANT QUE MARQUE

Des moyens juridiques appropriés devraient être proposés aux parties intéressées afin d'empêcher l'utilisation de noms de pays si une telle utilisation est susceptible de tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services, et afin de demander la saisie des produits portant une indication fausse concernant la provenance des produits.

COMMENTAIRES REÇUS

Afrique du Sud

Divers cadres législatifs traitent de l'utilisation d'une marque qui serait trompeuse ou de nature à induire en erreur quant à l'origine géographique. Chaque cadre législatif est doté de ses propres procédures et mécanismes pour sanctionner une telle utilisation. L'article 10.13) de la loi sur les marques interdit l'enregistrement d'une marque qui, du fait de la manière dont elle a été utilisée, serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion. Il est admis que cet alinéa de l'article s'applique de la même manière à une utilisation après enregistrement qui serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion. Selon l'article 26 de la loi, si une marque ne respecte pas l'une quelconque des conditions relatives à cet enregistrement qui sont inscrites au registre (par exemple, non-respect de certains critères relatifs au pays ou lieu d'origine), toute personne intéressée peut s'adresser au tribunal ou au directeur de l'enregistrement en vue d'émettre une ordonnance visant à modifier ou à annuler l'enregistrement.

Les articles 6 à 11 de la loi n° 17 de 1941 sur les marques de produits (telle qu'elle a été modifiée) contiennent des dispositions, notamment des dispositions réglementaires et des sanctions pénales concernant : l'application de descriptions commerciales mensongères et la modification d'une marque, la vente et la mise en location de produits portant des descriptions commerciales mensongères, la vente de produits importés portant le nom ou la marque d'un fabricant ou d'un commerçant sud-africain sans être revêtus d'une indication d'origine, la vente de produits importés portant des marques dans une langue officielle sans être revêtus d'une

indication d'origine, et la faculté d'exiger une indication d'origine et de faire respecter des critères précis pour certaines classes de produits, ainsi que de prescrire le type d'indication d'origine à fournir.

Les articles 24, 29 et 41 de la loi de 2008 sur la protection du consommateur contiennent des dispositions qui peuvent empêcher l'utilisation d'une marque trompeuse ou de nature à induire en erreur quant à l'origine géographique. Les dispositions portent sur l'étiquetage des produits et les descriptions commerciales, le droit à une commercialisation juste et responsable (normes générales pour la commercialisation des produits ou des services) et les représentations mensongères, ou les représentations trompeuses ou de nature à induire en erreur.

La loi sur les boissons alcoolisées n° 59 de 2003 est un exemple de cadre législatif visant à réglementer un secteur particulier. De ce fait, l'article 9 de la loi impose certaines restrictions dans le domaine publicitaire : "1) une personne ne doit pas faire de publicité – a) sur une boisson alcoolisée ou un alcool dénaturé – i) de manière erronée ou trompeuse...".

Allemagne

L'utilisation abusive des indications d'origine géographique relève de la compétence des tribunaux ordinaires. Les autorités douanières sont responsables des saisies. L'article 127 de la loi sur les marques interdit l'utilisation abusive des indications d'origine géographique pour les produits ou services ne provenant pas du lieu, de la zone, du territoire ou du pays désigné par l'indication. Les indications d'origine géographique jouissant d'une notoriété particulière sont en outre protégées contre une utilisation associée à des produits et services d'une origine différente, si une telle utilisation offre la possibilité de tirer un avantage injustifié de la notoriété d'une indication d'origine géographique ou de son caractère distinctif, ou d'y porter préjudice. Ces deux principes s'appliquent également si l'on s'écarte de l'indication d'origine géographique initiale ou si l'on y ajoute des éléments pour autant que, malgré ces pratiques, les signes visés soient toujours susceptibles d'induire le public en erreur ou puissent encore permettre d'exploiter de façon déloyale l'indication d'origine géographique ou de nuire à sa notoriété ou à son caractère distinctif. L'article 128 de la loi sur les marques prévoit des moyens de recours dans ces cas, notamment une demande d'injonction ou une demande de réparation des dommages causés.

Argentine

Selon l'article 4 de la loi n° 22.362 sur les marques et les noms commerciaux, toute personne peut s'opposer à l'utilisation d'une marque. Cela forme la base de toute injonction civile visant à interdire l'utilisation d'une marque. En conséquence, tout déposant ayant un "intérêt légitime" dispose des moyens nécessaires pour empêcher l'utilisation d'un nom de pays si une telle utilisation est susceptible de tromper le public quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services. Ce principe est fondé et il est inscrit dans la législation pour protéger les intérêts des propriétaires de marques et des consommateurs, ainsi que pour favoriser les pratiques recommandées en vue de favoriser le développement libre, harmonieux et honnête du commerce. Enfin, l'article 10*bis* de la Convention de Paris, ratifié dans notre pays par la loi n° 17.011, constitue une norme directement applicable.

Colombie

L'article 11 de la loi n° 256 régissant les actes de concurrence déloyale (loi n° 256), qui régit les actes de concurrence déloyale en Colombie conformément à l'article 10*bis*.3)iii) de la Convention de Paris, stipule que : "l'utilisation ou la diffusion de déclarations ou affirmations incorrectes ou mensongères, l'omission de déclarations ou affirmations véridiques et toute autre pratique qui, en vertu des circonstances qui l'entourent, est susceptible de tromper les personnes auxquelles elle est destinée ou qu'elle touche quant à l'activité, aux services commerciaux ou aux établissements d'autrui et quant à la nature, au mode de fabrication, aux caractéristiques, à l'aptitude à l'usage ou à la quantité des produits est interdite". Par ailleurs, l'article 31 de cette loi prévoit les mesures qui peuvent être prises par un tribunal pour

empêcher ou interdire les actes de concurrence déloyale, comme les actes de tromperie. Ainsi : “[...] s’il est prouvé qu’un acte de concurrence déloyale est commis ou qu’il est imminent, le tribunal, sur demande d’une personne ayant qualité pour agir et sous la responsabilité de cette personne, peut ordonner la cessation temporaire d’un tel acte et instituer d’autres mesures conservatoires adéquates”. “Les mesures prévues par le tribunal sont traitées de manière privilégiée. En cas de danger sérieux et imminent, elles peuvent être adoptées sans entendre la partie adverse et être prises dans un délai de vingt-quatre heures après le dépôt de la requête. Si les mesures sont demandées avant le dépôt de la requête, le juge du lieu où l’acte de concurrence déloyale produit ou est susceptible de produire ses effets a également compétence.” La lecture des articles 11 et 31 appuie la conclusion selon laquelle la législation colombienne prévoit des moyens juridiques adéquats pour empêcher l’utilisation des noms de pays ou mettre fin à cette utilisation si celle-ci est susceptible de tromper les personnes qu’elle vise quant aux caractéristiques ou aux qualités du produit.

États-Unis d’Amérique

La portée du texte recouvert par l’intitulé “Domaine de convergence possible n° 6 : utilisation en tant que marque” est beaucoup plus large que son titre ne le laisse entendre. Le texte prévoit clairement des obligations tirées des articles 9 et 10 de la Convention de Paris (Saisie à l’importation des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits), ainsi que de son article 10*bis* (Concurrence déloyale) pour ce qui concerne le traitement, par les membres de l’OMPI, des noms de pays utilisés dans les marques, avec des répercussions sérieuses.

Premièrement, la prise en considération des concepts de concurrence déloyale (faire en sorte que l’utilisation d’un nom de pays qui induit en erreur quant à la “nature ou la qualité” des produits ou services puisse donner lieu à une action en justice) part du principe que les noms de pays pourraient permettre de déterminer la provenance au-delà de l’origine géographique. Selon l’article 10*bis* de la Convention de Paris, les membres de l’OMPI sont tenus de faire en sorte que les actes de concurrence déloyale liés à des allégations faites dans l’exercice du commerce, de nature à créer une confusion ou à tromper les consommateurs, puissent donner lieu à une action en justice; cela ne se limite pas aux allégations mensongères concernant l’origine géographique mais recouvre également des concepts comme l’appropriation illicite ou la substitution de produits ou de services.

Ainsi qu’il est indiqué, il arrive rarement qu’une marque consistant uniquement en un nom de pays puisse permettre de déterminer une provenance autre que l’origine géographique. Néanmoins, le texte laisse entendre que les noms de pays sont en tant que tels des éléments permettant de déterminer la provenance au-delà de l’origine géographique, pour ce qui concerne le gouvernement du pays d’origine. En d’autres termes, le domaine de convergence possible n° 6 suggère que l’utilisation illicite d’un nom de pays, au-delà de la tromperie liée à l’origine géographique des produits ou services, est un acte de concurrence déloyale perpétué à l’encontre du gouvernement d’un pays. Ce domaine de convergence pourrait être compris comme signifiant que les gouvernements sont des parties intéressées en vertu de l’article 10*bis* dans les plaintes pour concurrence déloyale relatives à l’utilisation ou à l’utilisation illicite de noms de pays dans les marques. En outre, le langage visé dans le domaine de convergence est tiré de l’article 10*bis*.3)iii) qui renvoie uniquement aux produits tandis que le texte associé au domaine de convergence recouvre également les services. Cette interprétation plus large pourrait remettre en cause la mise en œuvre par certains membres de l’OMPI de leurs obligations selon l’article 10*bis*.

Deuxièmement, du fait que ce domaine de convergence possible porte sur l’“utilisation en tant que marque” et qu’il est entièrement axé sur l’élément géographique dans les marques et non sur l’étiquetage en tant que tel, nous nous inquiétons de la suggestion selon laquelle l’article 10 de la Convention de Paris doit être appliqué à la marque, au lieu d’une analyse de l’étiquette ou de l’emballage sur lequel la marque est apposée. Pour les États-Unis d’Amérique, l’article 10

est appliqué au moyen de divers règlements et lois, pas seulement la loi sur les marques mais aussi la loi tarifaire des États-Unis d'Amérique et certains règlements édictés par le Service américain des douanes et de la protection des frontières. L'interaction entre les règlements douaniers et les dispositions sur les marques s'agissant de l'étiquetage du pays d'origine est complexe.

Finlande

La loi sur les marques de la Finlande ne prévoit aucune disposition particulière concernant l'utilisation d'une marque contenant un nom de pays, ni aucune limitation particulière à l'utilisation d'une telle marque. L'article 26.1)2) de la loi sur les marques stipule que "les droits exclusifs associés à une marque sont annulés si la marque est devenue propre à induire en erreur ou contraire à la loi et à l'ordre public ou aux bonnes mœurs depuis qu'elle a été enregistrée ou qu'elle jouit d'une renommée".

L'article 36 stipule que "si un symbole commercial qui a été transféré ou concédé sous licence devient propre à induire en erreur de par la manière dont le nouveau propriétaire ou le preneur de licence l'utilise, un tribunal peut, s'il le juge nécessaire, interdire au nouveau propriétaire ou au preneur de licence d'utiliser ce symbole". En outre, l'article 37 stipule que "si l'utilisation d'un symbole commercial est interdite en vertu de l'article 36, le tribunal peut, dans la mesure du possible, ordonner que le symbole qui a été apposé sur des produits ou l'emballage de ceux-ci, sur des brochures, des dépliants, des documents commerciaux, ou autres supports analogues, malgré une interdiction visée à l'article 36, soit retiré ou modifié de façon qu'il n'induisse plus en erreur. S'il n'est pas possible de faire autrement, le tribunal ordonne que l'objet revêtu du symbole soit détruit ou modifié d'une manière déterminée. Les objets visés peuvent être confisqués en attendant que soit rendue l'ordonnance susmentionnée, auquel cas les dispositions générales relatives à la confiscation dans les actions pénales s'appliquent".

La loi n° 38/1978 sur la protection des consommateurs énonce les dispositions relatives à une commercialisation équitable. Un négociant n'a pas le droit de communiquer des informations mensongères ou trompeuses dans le cadre de son activité commerciale, notamment s'agissant de la qualité et de l'origine des produits. En outre, la loi n° 1061/1978 sur les pratiques commerciales déloyales énonce les dispositions relatives à de bonnes pratiques commerciales. Le négociant n'a pas le droit, notamment, de communiquer des informations mensongères ou trompeuses concernant ses propres activités, si ces informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur la demande ou l'offre d'un produit ou de porter préjudice à l'activité d'un autre négociant. En conséquence, les instruments dont disposent les tiers pour prévenir de telles utilisations sont régis par des lois autres que la loi sur les marques. Malheureusement, l'office n'a connaissance d'aucune jurisprudence concernant l'utilisation d'une marque contenant un nom de pays.

France

Les articles L121-1 à L121-7 du code de la consommation précisent qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1) lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent; et 2) lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments et notamment "les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service".

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions. Les personnes punissables sont les professionnels qui mettent en œuvre une pratique contraire aux

exigences de la diligence professionnelle définie dans la directive comme “le niveau de compétence spécialisé et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe de bonne foi”. La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par un agent habilité, soit par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

Islande

L’Islande convient que des moyens juridiques adéquats doivent être prévus pour que les parties intéressées puissent empêcher l’utilisation des noms de pays si cette utilisation est susceptible de tromper le public, ainsi qu’il est indiqué dans le libellé associé au domaine de convergence possible n° 6. En Islande, il est possible de déposer une plainte fondée sur ces motifs auprès de l’agence islandaise de la consommation, en vertu de la loi n° 57/2005 sur la surveillance des pratiques commerciales déloyales et la transparence du marché.

Philippines

Le Code de la propriété intellectuelle des Philippines prévoit des moyens de recours contre l’utilisation abusive. L’article 166 stipule qu’aucune marchandise importée qui laisserait croire au public qu’elle a été fabriquée dans une localité ou un pays étranger autre que la localité ou le pays où elle a réellement été fabriquée ne sera admise par les bureaux des douanes philippins. L’article 168 porte sur les actes de concurrence déloyale et l’article 169 porte sur les actes constituant une désignation d’origine mensongère, une description mensongère ou une représentation erronée. Le dépistage et la saisie sont des moyens de recours à la disposition du plaignant conformément aux règles prescrites.

Pologne

Les parties intéressées peuvent se prévaloir de la loi sur la concurrence déloyale pour empêcher l’utilisation des noms de pays si cette utilisation est susceptible de tromper le public. Selon l’article 8 de la loi, le fait d’apposer sur un produit une indication géographique mensongère ou trompeuse, qui désignerait directement ou indirectement un pays, une région ou une localité, ou l’utilisation d’une telle indication dans l’activité commerciale, la publicité, des lettres de commerce, des factures ou d’autres documents constitue un acte de concurrence déloyale. L’article 9 de la loi stipule que si le produit ou le service est protégé sur son lieu d’origine et que ses caractéristiques ou propriétés particulières sont liées à cette origine, l’utilisation mensongère ou trompeuse de ces indications géographiques constitue un acte de concurrence déloyale, même si les mots “genre”, “type” ou “méthode” sont ajoutés.

En outre, si un acte de concurrence déloyale est commis, le chef d’entreprise dont l’intérêt est menacé ou à l’intérêt duquel il est porté atteinte peut demander : 1) l’abandon de la pratique prohibée; 2) la suppression des effets liés à la pratique prohibée; 3) l’établissement d’au moins une déclaration au contenu et à la forme appropriés; 4) le paiement de dommages-intérêts, conformément aux règles générales; 5) le transfert des avantages injustifiés et 6) si l’acte de concurrence déloyale a été délibéré, l’affectation d’un montant adéquat à la réalisation d’un objectif social déterminé (par exemple en faveur de la culture polonaise ou de la protection du patrimoine national).

La charge de la preuve concernant la véracité des signes ou des informations apposées sur les produits ou sur leur emballage, ou des déclarations contenues dans la publicité, relève de la personne ayant été accusée d’un acte de concurrence déloyale à caractère trompeur.

Singapour

La loi sur les marques ne contient pas de dispositions autorisant les parties intéressées à empêcher l’utilisation de noms de pays si cette utilisation est susceptible de tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou services, ou à demander la saisie des produits portant des indications fausses concernant leur provenance.

Suède

Selon la loi de 2008 sur la commercialisation, les déclarations incorrectes de nature à tromper le public quant à une entreprise ou à l'activité commerciale d'un tiers sont interdites. Cela s'applique notamment aux représentations concernant l'origine d'un produit, compte tenu de l'influence de ces représentations sur la capacité du destinataire de la déclaration de prendre une décision commerciale fondée. En outre, avec la publicité comparative, il est possible que la comparaison ne soit pas source de confusion et qu'elle n'incite pas à tirer indûment profit de la renommée de la marque d'un concurrent, de son nom commercial ou d'autres signes distinctifs, ou encore de la désignation de l'origine d'un produit. S'agissant des produits portant une désignation d'origine, la comparaison doit concerner des produits relevant de la même désignation.

Suisse

Au vu du prescrit de l'article 10 en relation avec l'article 9 Convention de l'Union de Paris (CUP), les États membres doivent proposer des moyens juridiques appropriés aux parties intéressées afin d'empêcher l'utilisation de fausses indications concernant la provenance d'un produit ou d'un service. Selon le Guide d'application de la CUP, cette disposition s'applique en effet "à toute utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance d'un produit, indépendamment de la question de savoir si cette indication est le nom d'une localité ou d'un pays déterminé ou si elle est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse"⁵.

En Suisse, les indications géographiques bénéficient d'une protection générale *sui generis*, indépendante de tout enregistrement. Ainsi, tous les produits, qu'ils soient agricoles ou non, sont protégés pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées dans la LPM. Cette loi protège en effet toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services contre un usage illicite (indications de provenance fausses ou trompeuses; article 47 de la LPM). Le but est de préserver la valeur des indications de provenance suisses à long terme et d'avoir une base qui permette de lutter efficacement contre les utilisations abusives. Par exemple, l'indication "St-Gall" est protégée pour de la broderie même si elle n'est répertoriée dans aucun registre, que cela soit au niveau fédéral ou cantonal. Lorsque des indications de provenance inexactes sont employées, la LPM prévoit la possibilité d'agir en justice au moyen d'actions civiles. Selon l'article 52 de la LPM, toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique dispose de la qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique. La personne qui subit une violation de son droit à une indication de provenance peut également intenter une action en cessation ou en suppression de cette violation conformément à l'article 55 de la LPM. Dans ce cadre, il est également possible pour la partie lésée d'intenter des actions qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon le prescrit de l'article 55.2) de la LPM.

L'usage d'indications de provenance inexactes constitue également une infraction pénale poursuivie d'office conformément à l'article 64.1 de la LPM. Celui qui utilise intentionnellement une indication de provenance inexacte est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Ukraine

La loi sur les marques de l'Ukraine ne contient aucune interdiction particulière concernant l'utilisation des marques qui sont de nature à tromper le public, en particulier concernant l'origine géographique des produits et services. Ces marques sont exclues de l'enregistrement

⁵ BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1969, p. 145.

et si elles ont été enregistrées, elles peuvent être annulées. Néanmoins, si le producteur, lorsqu'il utilise des indications au cours d'opérations commerciales, fournit des informations de nature à induire le consommateur en erreur, en particulier des données fallacieuses quant à l'origine des produits, cette activité est considérée comme de la concurrence déloyale et sera interdite. L'Ukraine est favorable au domaine de convergence possible n° 6 et considère que les parties intéressées devraient avoir accès aux moyens juridiques appropriés afin d'empêcher l'utilisation des noms de pays si cette utilisation est susceptible de tromper le public quant au lieu géographique d'origine des produits et des services.

OAPI

Toute utilisation d'un nom de pays susceptible de tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services, devrait être empêchée au travers de moyens juridiques appropriés. Lesdits moyens juridiques devraient viser : la cessation de l'utilisation de la marque par le biais des injonctions, l'octroi des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil, sans préjudice des moyens juridiques qu'offre la législation sur les marques.

[L'annexe II suit]

Les exemples figurant dans la présente annexe sont tirés des exemples fournis par les membres du SCT dans leurs communications.

Domaine de convergence possible n° 1
Notion de nom de pays

Afrique du Sud

Plusieurs marques complexes tirées du registre des marques :

Nom officiel ou formel de l'État : enregistrement sous la marque n° 2011/23006

LE TOUR DE FRANCE dans la classe 12, sous réserve de la limitation suivante :

"l'enregistrement de cette marque ne donne aucun droit d'utiliser de manière exclusive le mot 'France' séparément et indépendamment de la marque".

Nom usuel : enregistrement sous la marque n° 2006/23002

MZANSI FO SHO dans la classe 41 sous réserve de la limitation suivante à l'égard du terme communément utilisé pour l'Afrique du Sud : *"l'enregistrement de cette marque ne donne aucun droit d'utiliser de manière exclusive le mot 'MZANSI' séparément et indépendamment de la marque".*

Traduction et translittération d'un nom de pays : enregistrement sous la marque

n° 2012/00265 **CHINA TELECOM** dans la classe 35 sous réserve de l'approbation suivante :

"la translittération des caractères chinois dans la marque est ZHONG GUO DIAN XIN, ce qui signifie CHINA TELECOM en anglais. L'enregistrement de cette marque ne donne aucun droit d'utiliser de manière exclusive 'CHINA' selon sa connotation géographique, indépendamment de la marque".

Utilisation du nom de pays sous une forme abrégée : enregistrement sous la marque

n° 2009/19989 **USA PRO** dans la classe 28 sous réserve de la limitation suivante :

"l'enregistrement de cette marque ne donne aucun droit d'utiliser de manière exclusive le mot USA séparément et indépendamment de la marque".

Utilisation du nom de pays en tant qu'adjectif : enregistrement sous la marque n° 2000/13700

FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKEN dans la classe 29 sous réserve des limitations suivantes : *"l'enregistrement de cette marque ne donne aucun droit d'utiliser de manière exclusive le mot MEXICAN ou le mot GRILLED CHICKEN séparément et indépendamment de la marque".*

Pologne

L'affaire n° 6 II SA433/03 du 28 mai 2004

Le tribunal a jugé qu'il était impossible d'enregistrer une marque consistant dans le code de pays à deux lettres défini dans une norme de l'ISO, ici le code correspondant à l'Afrique du Sud.

Domaine de convergence possible n° 2
Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives

Allemagne

Demande BPatG, 26 W (pat) 052/99 du 25 avril 2001

Germania – Classe 21

Refusée : la Cour fédérale des brevets a décidé que la marque n'était pas admise à la protection, en raison d'une seule référence à l'Allemagne (Germany) en tant que pays de fabrication connu. La Cour a également considéré la nécessité de laisser libre la traduction italienne du nom de pays ("Germania"), pour une utilisation par des concurrents sur les marchés d'importation et d'exportation.

Finlande

Demande n° T201452470 **NORWEGIAN** (08/12/2014) – Certains services des classes 39 et 43.

Enregistrée : la marque comprend uniquement le mot NORWEGIAN qui, en anglais, renvoie à une personne originaire de la Norvège ou à un ressortissant de ce pays, à la langue parlée en Norvège ou à toute chose relative à la Norvège. L'Office a estimé que la marque était descriptive pour tous les services des classes 39 et 43, puisqu'elle indiquait l'origine géographique et la qualité des services. La marque a également été jugée trompeuse quant à l'origine des services puisque le déposant était irlandais. Le déposant a limité la liste des services pour ne couvrir que certains services de la classe 39 relatifs aux voyages en avion et a fourni des preuves de l'utilisation de la marque. Il était considéré que la marque était utilisée depuis suffisamment longtemps et, en outre, dans une telle mesure qu'elle avait acquis le caractère distinctif requis du fait de son usage effectif.

France

Demandes : **MOROCCO** (n° 073517019), **MOROCCO** (n° 073517015) et **MOROKO** (n° 03517017) dans les classes 9, 14, 18 et 25.

Refusées par la Cour d'appel de Paris, confirmant une décision de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Singapour

Marque n° 40201505876V



Certains produits de la classe 29

Contestable : la marque décrit l'origine géographique des produits et indique qu'ils proviennent de Nouvelle-Zélande ("NZ"). La Nouvelle-Zélande est le plus gros exportateur de produits laitiers au monde et représente environ un tiers des échanges mondiaux de produits laitiers chaque année.

Marque n° 40201505398Q

THAI TOWN

Certains services des classes 35 et 43.

Acceptable

Marque n° T1205498I

MOZAMBIQUE GAS

Certains produits et services des classes 4, 40 et 42.

Contestable

Suède

Cour d'appel en matière de brevets – Affaire n° 92-593.

(CHRYSLER) MONACO

La Cour a conclu que les consommateurs suédois connaissaient le nom d'État MONACO, bien qu'aucune connexion plausible n'ait été trouvée qui indiquerait que les produits (voitures, etc.) proviendraient de Monaco. En conséquence, il a été jugé que la marque était trompeuse pour le consommateur.

Domaine de convergence possible n° 3

Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme fallacieuses, trompeuses ou mensongères

France

EVI  **FRANCE**

Classe 34

L'INPI a formulé une objection au fond sur le caractère trompeur du terme "France". Le déposant a alors ajouté la limitation suivante : "tous ces produits sont originaires de France ou sont fabriqués en France".

Singapour

Marque n° T1413659A

teuscher

Chocolates of Switzerland

Classe 30 : chocolat.

Contestable : la marque incitera les consommateurs à penser que les produits sur lesquels la marque est apposée sont originaires de Suisse. La demande a été limitée à "Chocolat originaire de Suisse".

Marque n° 40201510518Q



Services de la classe 35.

Acceptable

Domaine de convergence possible n° 4
Examen d'autres éléments de la marque

France



Enregistrement dans la classe 25.

Pologne



Enregistrement dans les classes 30 et 35.



Enregistrement dans les classes 29, 30, 31, 35 et 43.

Suède

SVENSK BYGGTJÄNST (SWEDISH BUILDING SERVICE)

Affaire n° 11-077

La Cour d'appel en matière de brevets a jugé que l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement avait omis d'examiner toute éventuelle connexion entre le mot "Swedish" et la qualité des services visés par la demande, a cassé la décision de l'office et a renvoyé la demande en vue d'un examen détaillé.

[Fin de l'annexe II et du document]