

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

Trente-huitième session
Genève, 30 octobre – 2 novembre 2017

PROTECTION DES NOMS DE PAYS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES : PRATIQUES, APPROCHES ET DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES – ANALYSE DES 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. 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. En réponse à cette demande, le Secrétariat a établi un document, qui s'appuie sur les informations contenues dans le document SCT/34/2, et propose les domaines de convergence suivants* : n° 1 (Notion de nom de pays), n° 2 (Exclues de l'enregistrement si elles sont

* 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/>.

considérées comme descriptives), n° 3 (Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme fallacieuses, trompeuses ou mensongères), n° 4 (Examen d'autres éléments de la marque), n° 5 (Procédures d'annulation et d'opposition) et n° 6 (Utilisation en tant que marque).

3. 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^{os} 1, 2, 5 et 6, en y incluant des exemples pratiques sur la manière dont ces principes sont appliqués sur leur territoire. Au 10 février 2017, vingt-cinq membres avaient fait parvenir des communications au Bureau international. Ces commentaires sont récapitulés dans le document SCT/37/3, qui a été examiné à la trente-septième session du SCT.

4. À cette session, le président a appelé les membres à fournir des communications supplémentaires concernant les domaines de convergence. Au 30 juin 2017, 14 membres ont présenté des communications qui ont été synthétisées par le Secrétariat dans une version révisée du document SCT/37/3. À la même session, le président a également demandé au Secrétariat d'élaborer un document analytique sur la base de l'ensemble des commentaires et observations communiqués par les membres (voir le paragraphe 14 du document SCT/37/8).

5. Le présent document contient une analyse des communications concernant les domaines de convergence prioritaires dont le texte est reproduit au début de chaque sous-section pour des raisons pratiques. Dans le cadre de la présente analyse, le document vise à décrire les tendances, idées particulières ou concepts supplémentaires contenus dans les commentaires et observations ainsi qu'à fournir un aperçu de l'appui dont bénéficie chaque domaine de convergence.

6. L'analyse ne porte pas sur les domaines de convergence possibles n° 3 (Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme fallacieuses, trompeuses ou mensongères) ni n° 4 (Examen d'autres éléments de la marque), qui ne sont pas considérés comme prioritaires par le SCT. Ils pourront être inclus dans l'analyse si le SCT décide de le faire en temps utile.

II. ANALYSE DES COMMENTAIRES DES MEMBRES

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

Au moins aux fins de l'examen des marques, et sauf disposition 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.

ANALYSE DES COMMENTAIRES

7. La majorité des membres du SCT ayant soumis des communications sont convenus que, au moins aux fins de l'examen des marques, et sauf disposition contraire de la législation applicable, un nom de pays peut couvrir les catégories comprises dans le domaine de convergence possible n° 1. La législation nationale de certains pays prévoit une disposition particulière concernant l'exclusion de l'enregistrement en tant que marque d'un signe qui comporte le nom officiel d'un État bien que les communications ne fassent pas expressément mention d'une liste de noms officiels de pays.

8. Plusieurs membres du SCT ont indiqué que, dans le cadre de leurs systèmes normatifs, les noms de pays ne relèvent pas d'une catégorie de signe distincte ou particulière. Ils relèvent de la catégorie plus générale des noms géographiques et peuvent soit être considérés comme

distinctifs et, par conséquent, faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque, soit être considérés comme non distinctifs et partant ne pouvant pas faire l'objet d'un enregistrement.

9. Certains membres se sont déclarés favorables à la prise en compte des traductions et translittérations des noms de pays, ainsi que de leur nom abrégé, tandis que d'autres ont fait part de leur préoccupation à cet égard. De l'avis des premiers, la prise en compte des traductions et translittérations est nécessaire pour les offices qui traitent des demandes dans plusieurs langues, tandis que de l'avis des seconds, il est peu probable que les examinateurs aient connaissance de ces variantes. S'agissant des abréviations, il a été suggéré de se référer à la norme ISO 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui définit les codes des noms de pays, des territoires dépendants, des territoires d'intérêt géographique particulier, ainsi que de leurs principales subdivisions.

10. Un membre a soumis une communication dans laquelle il était suggéré que si les traductions et translittérations de noms de pays n'étaient plus admises dans les demandes d'enregistrement de marques, une base de données centralisée pourrait être créée à l'OMPI afin de servir de point de référence aux offices de propriété intellectuelle dans le cadre de leur examen. Il a été avancé que malgré que les examinateurs puissent s'appuyer sur une recherche en ligne afin de déterminer si l'enregistrement d'un nom de pays en tant que marque peut être refusé, de telles recherches peuvent aboutir à des résultats incomplets.

11. Un autre membre du SCT a exprimé des inquiétudes au sujet du nombre de variantes d'un nom de pays couvert par ce domaine de convergence possible. De son avis, il est peu probable que les consommateurs à travers le monde connaissent tous les noms de pays et leurs variantes. Il a été suggéré de préciser la formulation du texte de manière à pouvoir indiquer que le nom de pays est connu du consommateur local et perçu comme faisant concrètement référence au pays.

*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.

ANALYSE DES COMMENTAIRES

12. La majorité des communications faisaient référence à la disposition de leur législation nationale mettant en œuvre l'article 6quinquies.B.2) de la Convention de Paris selon lequel les marques ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner notamment le lieu d'origine des produits ou le lieu de la prestation de services.

13. Il a été expliqué qu'en application de la disposition susmentionnée, l'examen des demandes portant sur des marques exclusivement constituées d'un nom de pays est refusé lorsque l'utilisation du nom du pays donne une description du lieu d'origine des biens ou services. La législation de plusieurs membres du SCT fait expressément référence à des noms de pays qui devraient être exclus de l'enregistrement en tant que marque. Selon les lois de quelques autres membres, le caractère descriptif d'une marque n'est pas considéré comme un élément à évaluer de manière indépendante de l'absence de caractère distinctif.

14. La plupart des membres du SCT ont fait savoir que l'évaluation du caractère descriptif d'un nom géographique, y compris les noms de pays, ne se fait pas isolément mais doit prendre en compte d'autres éléments. Pour le premier d'entre eux, il s'agit de déterminer si le nom est connu, voire notoire, des consommateurs locaux et si, sur cette base, un lien plausible peut être établi entre le nom et les produits ou services revendiqués dans la demande. Le deuxième élément décrit par certains membres du SCT portait sur la question de savoir si un lien pouvait être établi entre le nom de pays et la qualité, notoriété ou d'autres caractéristiques des produits et si cela était susceptible d'induire le consommateur en erreur.

15. Dans le même ordre d'idées que les communications précédentes, un membre du SCT a décrit le critère applicable en matière de marques descriptives du point de vue géographique, qui a été établi par la plus haute instance de son pays. Lorsqu'une marque est composée d'un nom géographique et qu'il a été démontré qu'elle n'a pas d'autre signification que le nom géographique lui-même, elle est exclue de l'enregistrement en raison du fait qu'elle constitue clairement une description du lieu d'origine des produits ou services. Il est possible que, dans certains cas, le nom du lieu géographique ait également d'autres significations; l'analyse doit alors porter sur les perceptions du consommateur, du point de vue du consommateur ordinaire. Ensuite, il s'agit de déterminer si les produits ou services sont considérés comme provenant du lieu géographique en question, c'est-à-dire, 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 tel est le cas, la marque est considérée comme donnant une description du lieu d'origine.

16. Certains membres du SCT ont indiqué qu'une objection sur la base du caractère descriptif du signe du point de vue géographique peut être contournée si la marque a acquis, avant la date de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif du fait de son utilisation. 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 relative aux produits ou services. Cela serait un cas de figure rare pour une marque consistant uniquement en un nom de pays, mais pas impossible. Toutefois, compte tenu des variations des noms de pays énumérées dans le domaine de convergence n° 1, il est de plus en plus probable qu'une preuve valable d'acquisition d'un caractère distinctif puisse être fournie.

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

Les motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n° 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.

ANALYSE DES COMMENTAIRES

17. Plusieurs membres du SCT ayant soumis des communications semblent être convenus que les motifs de refus décrits dans le domaine de convergence possible n° 2 doivent constituer un motif d'annulation ou d'opposition. Certains membres ont souligné que selon leur système national, il n'est pas possible de déposer une opposition à un enregistrement de marque sur la base de motifs absolus tels que la nature descriptive ou trompeuse.

18. La majorité des membres du SCT ont déclaré que les motifs décrits dans le domaine de convergence n° 2 doivent constituer un motif d'annulation ou d'opposition. Toutefois, la plupart des membres ont reconnu que leur législation nationale ne considère pas les noms de pays en tant que tels comme constitutifs de motifs d'annulation ou d'opposition.

19. Quelques membres du SCT ont déclaré ne pas avoir connaissance d'oppositions ou d'annulations dans le cadre d'affaires concernant une marque composée d'un nom de pays et dont il est présumé qu'elle est descriptive ou fallacieuse.

20. Il était indiqué dans quelques communications qu'il peut être remédié au caractère intrinsèquement trompeur quant à l'origine géographique des produits au moment de l'examen en exigeant du déposant qu'il fournisse une déclaration quant au pays ou lieu d'origine des produits. Une telle 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.

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.

ANALYSE DES COMMENTAIRES

21. La majorité des membres du SCT ayant soumis des communications semble être convenue que 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 mensongère concernant la provenance des produits.

22. Plusieurs membres du SCT ont déclaré que, bien que leur système ne prévoie pas de protection contre l'utilisation de noms de pays si une telle utilisation est trompeuse ou comprend une indication mensongère quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services, elle peut néanmoins être interdite en vertu des lois sur la concurrence déloyale qui mettent en œuvre l'article 10*bis* de la Convention de Paris. D'autres ont affirmé qu'une telle utilisation serait régie par les lois sur la protection des consommateurs ou sur la publicité, ou simultanément par plusieurs cadres législatifs.

23. Cependant, un membre du SCT a déclaré que sa législation 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 quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services et à demander la saisie des produits portant des indications fausses concernant leur provenance.

24. Un membre du SCT a déclaré que, selon la législation nationale de son pays, si les produits portant une indication d'origine géographique ont certaines qualités particulières, l'indication d'origine géographique ne peut être utilisée que dans le commerce de produits ou services ayant l'origine et les qualités correspondantes. Il a été relevé dans la même communication que les indications d'origine géographique qui jouissent d'une notoriété particulière bénéficient d'une protection supplémentaire 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.

25. Un autre membre du SCT s'est dit préoccupé en ce qui concerne la portée du domaine de convergence possible n° 6, relevant que l'inclusion du concept de concurrence déloyale semblait impliquer que les noms de pays pourraient permettre de déterminer la provenance au-delà de l'origine géographique. Cela donnerait à penser que l'utilisation abusive d'un nom de pays dans une marque, au-delà du fait qu'elle induit en erreur quant à l'origine géographique des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale et que les gouvernements seraient des parties intéressées au sens de l'article 10*bis* de la Convention de Paris dans les procédures pour concurrence déloyale. Le membre en question a relevé que l'article 10*bis*.3) de la Convention de Paris concerne uniquement les produits, tandis que le texte du domaine de convergence possible couvre également les services, ce qui peut avoir une incidence sur la mise en œuvre des obligations de certains membres de l'OMPI dans le cadre de la Convention de Paris.

26. Le SCT est invité à examiner le présent document et à indiquer quelles sont les prochaines mesures qu'il souhaite prendre en la matière.

[Fin du document]