

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

**Quarantième session
Genève, 12 – 16 novembre 2018**

RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES PRATIQUES D'EXAMEN CONCERNANT LES MARQUES COMPOSÉES EN TOUT OU PARTIE DE NOMS DE PAYS

Document établi par le Secrétariat

1. À la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), une séance d'information sur les noms de pays (voir le document SCT/IS/CN/GE/18/1) s'est tenue le 24 avril 2018, en marge de la trente-neuvième session du SCT tenue à Genève du 23 au 26 avril 2018 (ci-après dénommée "séance d'information"). La séance d'information a pris la forme d'une table ronde avec modérateur et a porté sur l'examen par les offices des marques composées en tout ou partie de noms de pays et tenant compte du point de vue des utilisateurs.
2. À la fin de la trente-neuvième session du SCT, le président "a pris note de la satisfaction du SCT concernant la séance d'information sur les noms de pays. Le président a prié le Secrétariat d'établir un document résumant les différentes pratiques d'examen concernant les marques composées en tout ou en partie de noms de pays, présentées par les conférenciers à cette séance d'information" (voir les paragraphes 12 et 13 du document SCT/39/10).
3. Le présent document contient le résumé demandé, qui s'articule autour des mesures prises par les offices lors de l'examen de signes composés en tout ou partie d'un nom de pays, comme convenu à la séance d'information. Le présent résumé est divisé en trois parties : a) méthodes visant à déterminer si le signe faisant l'objet de la demande concerne un nom de pays; b) refus des noms de pays en tant que tels; et c) évaluation du caractère distinctif, descriptif ou trompeur du signe.
4. En outre, les participants à la séance d'information ont débattu de la question de savoir si les noms de pays constituent des éléments de la souveraineté d'un État ou de l'image ou de la réputation d'un pays. Le présent document résume également les débats sur ce point.

RÉSUMÉ DES PRATIQUES D'EXAMEN

- a) Méthodes visant à déterminer si le signe faisant l'objet de la demande concerne un nom de pays

5. Au début de la procédure d'examen, les offices doivent déterminer si la demande d'enregistrement de marque concerne ou non un nom de pays. L'exposé des pratiques lors de la séance d'information a fait ressortir deux méthodes à cet égard : i) une méthode fondée sur une liste de noms de pays définie préalablement; et ii) une méthode selon laquelle les examinateurs peuvent utiliser tous les types d'éléments d'appréciation à leur disposition.

Méthode fondée sur une liste de noms de pays définie préalablement

6. Selon cette méthode, les examinateurs se réfèrent à une source, définie préalablement par l'office, afin de déterminer si un nom concerne un nom de pays. Il peut s'agir d'une liste établie et actualisée par l'office, de la liste des États membres de l'Organisation des Nations Unies, de la base de données sur l'article 6^{ter}, des accords bilatéraux entre les pays ou des normes de l'OMPI, entre autres.

7. Les offices qui appliquent cette méthode sont d'avis que l'utilisation d'une source officielle pour déterminer si un nom est un nom de pays garantit la cohérence de la pratique ainsi que l'égalité de traitement de tous les pays.

Méthode non fondée sur une liste de noms de pays définie préalablement

8. Au sein d'autres offices, les examinateurs ne se réfèrent pas à une source définie préalablement pour déterminer si un terme est un nom de pays. Les examinateurs de ces offices peuvent utiliser tous les types d'éléments d'appréciation à leur disposition, y compris des recherches sur Internet et leurs propres connaissances et culture générale. Dans ce cas, la question essentielle consiste en règle générale à mettre en évidence le sens premier du terme pour le consommateur moyen. Les examinateurs doivent alors déterminer si, dans le contexte d'utilisation défini dans la demande, le terme sera perçu par le consommateur moyen comme un nom de pays. Par exemple, selon le contexte, un nom pourra être perçu par les consommateurs comme un nom de pays ou comme un nom dénué de toute signification géographique (le terme France par exemple est à la fois un nom de pays et un prénom féminin). En outre, certains termes qui ne sont pas des noms de pays officiels en tant que tels peuvent être perçus par les consommateurs comme désignant un pays et, par conséquent, comme ayant une signification géographique (notamment les noms historiques, les formes familières, les adjectifs, les traductions ou les expressions utilisés couramment pour désigner un pays).

9. En général, les offices qui appliquent cette méthode estiment que la tenue de réunions régulières, le partage d'informations et la formation des examinateurs peuvent favoriser la cohérence de la pratique.

- b) Refus des noms de pays en tant que tels

10. Dans certains pays, l'enregistrement de noms de pays est interdit de manière générale lorsqu'ils constituent le seul élément du signe. Dans ces pays, dès lors qu'il est établi que le signe faisant l'objet d'une demande consiste en un nom de pays, l'office refuse l'enregistrement du nom de pays sans mener d'autres évaluations quant au caractère distinctif du signe*.

* Dans certains pays, un tel refus peut être surmonté sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente du pays concerné.

11. Une telle interdiction générale d'enregistrer un nom de pays repose parfois sur une disposition de la législation, justifiée par le principe selon lequel un nom de pays ne peut être détenu par une entreprise privée.

12. En général, lorsque le signe contient un nom de pays associé à d'autres éléments, les offices concernés évaluent dans un deuxième temps le caractère distinctif, descriptif ou trompeur du signe dans son ensemble.

c) Évaluation du caractère distinctif, descriptif ou trompeur du signe

13. Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus, certains offices évaluent le caractère distinctif, descriptif ou trompeur d'un signe concernant un nom de pays uniquement lorsque le signe *contient* un nom de pays associé à d'autres éléments, et non lorsqu'il est *constitué* exclusivement d'un nom de pays. D'autres offices procèdent à une telle évaluation pour tous les signes composés en tout ou partie d'un nom de pays.

14. Les participants à la séance d'information ont mis en évidence différentes méthodes appliquées par les offices pour évaluer le caractère distinctif, descriptif ou trompeur d'un signe composé en tout ou partie d'un nom de pays; des différences ont notamment été mises en exergue s'agissant du rôle et de l'évaluation de la perception du consommateur. Ces méthodes sont résumées ci-après.

Caractère distinctif

15. Certains offices refusent l'enregistrement des signes composés exclusivement d'un nom de pays car leur caractère distinctif est jugé insuffisant. Les offices considéreront plus probablement comme distinctifs des signes qui ne sont pas composés uniquement d'un nom de pays, mais qui contiennent un tel nom.

16. D'autres offices peuvent considérer comme distinctifs tant des signes composés d'un nom de pays que des signes contenant un tel nom, en fonction de la perception des consommateurs et en tenant compte des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Même s'il serait exceptionnel qu'un signe composé uniquement d'un nom de pays soit considéré comme distinctif, certains offices n'écartent pas cette possibilité dans certaines circonstances très précises, par exemple dans le cas de l'acquisition d'un caractère distinctif.

Caractère descriptif

17. S'agissant des signes composés exclusivement d'un nom de pays et couvrant des produits ou services originaires de ce pays, le caractère descriptif constitue généralement un motif de refus. Lorsqu'un signe contient un nom de pays associé à d'autres éléments, une évaluation du caractère descriptif du signe dans son ensemble est généralement effectuée.

18. Certains offices évaluent le caractère descriptif tant des signes composés exclusivement d'un nom de pays que des signes contenant un tel nom, en prenant en considération la perception du consommateur. La question de savoir si le nom de pays donne une description de l'origine des produits et services est donc examinée au cas par cas. Par exemple, certains offices cherchent à déterminer si le nom géographique pourrait véritablement être l'origine des produits (le pôle Nord pour des bananes, par exemple). Après avoir établi que le signe concerne un nom de pays et que les produits et services sont originaires de ce dernier, d'autres offices cherchent également à déterminer si les acheteurs risqueraient de penser que les produits ou services sont originaires du pays concerné. Certains offices répondent à ces questions en tenant compte de la situation au moment du dépôt de la demande uniquement, tandis que d'autres examinent toute possibilité de produire les produits dans le pays à l'avenir.

19. S'agissant des signes contenant un nom de pays associé à d'autres éléments distinctifs, certains offices acceptent d'enregistrer la marque lorsque les produits sont originaires du pays en question, à condition toutefois que la liste des produits soit restreinte aux produits originaires du pays. L'objectif principal de cette méthode est d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur quant à l'origine des produits.

20. D'autres offices sont d'avis qu'un nom de pays est un élément descriptif qui doit faire l'objet d'une renonciation à la protection, même s'il est associé à d'autres éléments au sein du signe.

21. Pour certains offices, la législation applicable prévoit une disposition relative à l'usage loyal en vertu de laquelle le propriétaire d'une marque contenant un nom géographique descriptif ne peut empêcher des tiers d'utiliser ce terme.

Caractère trompeur

22. Lorsque le signe concerne un nom de pays et que les produits ou services visés ne sont pas originaires du pays en question, le caractère trompeur du signe constitue généralement un motif de refus.

23. Certains offices évalueront le caractère trompeur du signe en tenant compte de la perception du consommateur moyen quant à l'origine des produits, au cas par cas. Pour ces offices, le fait que les produits ne soient pas originaires du lieu en question n'implique pas, par définition, que le signe sera considéré comme trompeur. Cela sera le cas uniquement s'il est établi i) que les produits ne sont pas originaires du lieu en question; et ii) que les acheteurs risqueraient de penser que les produits sont originaires du lieu en question (par exemple, lorsque le nom de pays est réputé pour les produits ou services visés dans la demande). En outre, un troisième élément peut être requis pour conclure qu'un signe est trompeur, à savoir iii) que l'origine inexacte indiquée dans la marque constitue un facteur déterminant dans la décision du consommateur d'acheter les produits ou d'utiliser les services.

LES NOMS DE PAYS, ELEMENTS DE LA SOUVERAINETE OU DE L'IMAGE OU DE LA REPUTATION D'UN PAYS

24. Pour conclure les débats, les participants ont examiné la question de savoir si les pays ont un droit sur leur propre nom. Pour certains participants, la réponse à cette question est affirmative et justifie le traitement accordé aux noms de pays par leur office lors de l'examen des demandes d'enregistrement de marques composées en tout ou partie de tels noms. Selon ce point de vue, le problème posé par l'enregistrement de noms de pays réside non seulement dans le fait qu'un tel enregistrement peut induire en erreur, mais aussi dans le monopole ainsi obtenu par une entité privée, qui prive le pays de son propre nom.

25. Selon un autre point de vue, la pratique précitée ne tient pas suffisamment compte du contexte d'utilisation et de la perception du consommateur. Si l'on considère qu'un nom de pays appartient au pays concerné, une question supplémentaire – à laquelle il n'existe pour l'heure aucune réponse – se pose, à savoir celle de l'objet exact qui appartient au pays (uniquement le nom officiel du pays ou également les variations du nom du pays, les formes familières, les formes courtes et les traductions?).

26. Une autre question connexe examinée consistait à déterminer si un nom de pays constitue un élément fondamental de l'image ou de la réputation d'un pays. La question suivante était celle de savoir si les pays devraient être en mesure d'exercer un contrôle sur la réputation et l'image associées à leur nom, au moyen de mécanismes reconnus à l'échelle internationale. Certains participants ont répondu par l'affirmative à cette dernière question. De l'avis d'autres participants, il fallait tenir compte des réalités constitutionnelles des pays. Dans certains pays, la Constitution ne permet pas aux pouvoirs publics d'exercer un contrôle

sur la réputation ou l'image du pays, mais leur permet uniquement de régir les pratiques tendant à induire les consommateurs en erreur.

CONCLUSION

27. La séance d'information a fait ressortir deux grandes pratiques adoptées par les offices lors de l'examen des noms de pays contenus dans des demandes d'enregistrement de marques. Dans certains pays, les noms de pays sont considérés comme une catégorie particulière de signes pouvant être, en tant que tels, exclus de l'enregistrement. Cela s'explique notamment par le fait que les noms de pays sont considérés dans ces pays comme des éléments de la souveraineté des États devant être protégés en tant que tels. Dans d'autres pays, les noms de pays sont considérés comme tout autre nom géographique. Ils sont exclus de l'enregistrement uniquement dès lors qu'ils sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif ou comme descriptifs ou trompeurs. En règle générale, la perception du consommateur est le principal élément dont il est tenu compte afin de déterminer si un nom de pays peut ou non être enregistré en tant que marque.

28. *Le SCT est invité à examiner le présent document.*

[Fin du document]