

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

Quarante-troisième session
Genève, 23 – 26 novembre 2020

PROPOSITION RÉVISÉE PRÉSENTÉE PAR LES DÉLÉGATIONS DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, DE LA JAMAÏQUE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA MALAISIE, DU MEXIQUE, DE MONACO, DU PÉROU, DU SÉNÉGAL ET DE LA SUISSE CONCERNANT DES DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES COMPOSÉES, EN TOUT OU EN PARTIE, D'UN NOM DE PAYS OU D'UN NOM GÉOGRAPHIQUE D'IMPORTANCE NATIONALE

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication datée du 18 février 2020, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de la Jamaïque, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Mexique, de Monaco, du Pérou, du Sénégal et de la Suisse ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition reproduite dans l'annexe du document SCT/43/6.

Dans une communication datée du 24 octobre 2022, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de la Jamaïque, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Mexique, de Monaco, du Pérou, du Sénégal et de la Suisse ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition révisée reproduite dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

Les délégations des ÉMIRATS ARABES UNIS, de la GÉORGIE, de l'INDONÉSIE, de l'ISLANDE, de la JAMAÏQUE, du LIECHTENSTEIN, de la MALAISIE, du MEXIQUE, de MONACO, du PÉROU, du SÉNÉGAL et de la SUISSE

DEMANDENT

au SCT d'inviter l'Assemblée générale de l'OMPI à adopter la proposition suivante :

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

DES MARQUES COMPOSÉES, EN TOUT OU EN PARTIE, D'UN NOM DE PAYS OU D'UN NOM GÉOGRAPHIQUE D'IMPORTANCE NATIONALE

1. *Définition du nom de pays*

L'expression "nom de pays" désigne le nom officiel ou formel de l'État, son nom usuel, la traduction et la translittération de ce nom, l'ancien nom du pays, la forme brève du nom, ainsi que le nom dans sa forme abrégée ou adjectivale.

2. *Définition des noms géographiques d'importance nationale*

Les noms géographiques d'importance nationale comprennent les noms des capitales d'États, les noms des régions géographiques et administratives et les noms des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

3. *Libre utilisation et exception au titre de l'usage loyal*

L'enregistrement d'une marque composée, exclusivement ou en partie, d'un nom de pays ou d'un nom géographique d'importance nationale n'empêche pas les concurrents ou les tiers d'utiliser ce nom pour désigner la véritable origine géographique de leurs produits et services.

4. *Signes non distinctifs exclus de l'enregistrement*

- a) La demande d'enregistrement d'une marque verbale composée exclusivement d'un nom de pays ou d'un nom géographique d'importance nationale doit être rejetée.
- b) L'office ou l'administration compétente peut cependant accepter l'enregistrement d'une telle marque si celle-ci, en rapport avec les produits ou services revendiqués, n'est pas susceptible d'être perçue par le public comme un nom de pays ou un nom géographique d'importance nationale. Tel est le cas par exemple lorsque le nom de pays utilisé dans la marque fait l'objet d'une traduction ou translittération dans une langue inconnue de la grande majorité du public concerné.
- c) L'office ou l'administration compétente peut accepter l'enregistrement d'une telle marque si le déposant est déjà propriétaire d'une marque identique enregistrée dans le pays d'examen pour des produits ou services identiques ou similaires, à condition que cette marque ne fasse pas l'objet d'une action en nullité.

5. *Signes pouvant prêter à confusion exclus de l'enregistrement*

- a) Toute demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays ou un nom géographique d'importance nationale, parmi d'autres éléments distinctifs, est rejetée lorsque l'utilisation de ce nom rend la marque dans son ensemble fallacieuse, trompeuse ou mensongère en ce qui concerne la véritable origine géographique des produits ou services.
- b) L'office ou l'administration compétent peut cependant accepter l'enregistrement d'une telle marque si ce nom ne rend pas la marque dans son ensemble fallacieuse,

trompeuse ou mensongère en ce qui concerne la véritable origine géographique des produits ou services, en particulier si

- i. le nom utilisé dans la marque a perdu sa signification géographique et est exclusivement perçu comme une référence à une entreprise précise, ou
- ii. le nom utilisé dans la marque est perçu comme un nom fantaisiste et, en raison des autres éléments du signe et en relation avec les produits et services concernés, ce sens prévaut sur sa signification géographique, ou
- iii. le nom de pays utilisé dans la marque fait l'objet d'une traduction ou translittération dans une langue inconnue de la grande majorité du public concerné, ou
- iv. il existe une condition ou une limitation à l'enregistrement de la marque, selon laquelle la marque ne sera utilisée que pour des produits ou des services originaires du pays désigné par la marque;
- v. les produits ou services proviennent probablement du lieu désigné dans la demande de marque.

6. *Procédures d'invalidation et d'opposition*

Les motifs de refus décrits dans les directives 4 et 5 doivent constituer des motifs d'invalidation des marques enregistrées et, lorsque la législation applicable le prévoit, des motifs d'opposition. L'État identifiable par un nom de pays ou un nom géographique d'importance nationale, ou une personne morale agréée par l'État concerné, a le droit, en tant que partie intéressée, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque ou de demander son invalidation pour les motifs énoncés dans les directives 4 et 5.

7. *Utilisation de listes officielles existantes*

Au cours de l'examen, les examinateurs peuvent consulter les listes officielles suivantes :

- i. la liste des noms de pays établie par le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG)¹;
- ii. le nom des capitales figurant dans la base de données des noms géographiques du GENUNG²;
- iii. la liste ISO 3166-2 relative aux régions³; et
- iv. la liste des sites faisant partie du patrimoine naturel et culturel ("Liste du patrimoine mondial") relevant du champ d'application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel⁴.

[Fin de l'annexe et du document]

¹ Approuvé par la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. Cette conférence se tient tous les cinq ans. La liste la plus récente des noms de pays a été approuvée à la onzième conférence en août 2017. Elle est disponible sous la cote E/CONF.105/13 à l'adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf.

² <https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/>.

³ La norme ISO 3166 est la norme internationale relative aux codes de pays et à leurs subdivisions établie par l'Organisation internationale de normalisation (accessible à l'adresse <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

⁴ Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée le 23 novembre 1972 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).