

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

**Vingt-neuvième session
Genève, 27 – 31 mai 2013**

ÉTUDE SUR LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS*

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À la vingt et unième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) qui s'est tenue à Genève du 22 au 26 juin 2009, les membres ont entamé des discussions sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques (paragraphe 15 du document SCT/21/7).
2. À cette session, le SCT a convenu de prier le Secrétariat d'établir un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques (ci-après le "Questionnaire concernant les noms d'États"), contenant une liste concise de questions à adresser aux membres du SCT au second semestre 2010 (paragraphe 14 du document SCT/22/8). En conséquence, le Secrétariat a établi le questionnaire figurant en annexe du document SCT/24/2 et l'a communiqué aux membres du SCT le 22 juillet 2010.
3. Les membres suivants du SCT ont fourni des réponses au questionnaire : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Iran (République islamique d'), Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya,

* La présente version révisée de ce document incorpore des informations actualisées reçues de la délégation de l'Australie en ce qui concerne la figure 6 de l'annexe II.

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Myanmar, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Uruguay.

4. Les réponses au questionnaire ont été rassemblées dans le document SCT/24/6 qui a été présenté à la vingt-cinquième session du SCT. À cette session, le SCT a examiné un projet de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/25/4). Ce document traitait notamment de l'exclusion de l'enregistrement des noms d'États en tant que marques, des questions de procédure relatives à l'enregistrement de marques contenant ou consistant en des noms d'États, de la protection contre une utilisation en tant que marques et de l'article 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la "Convention de Paris").

5. À cette session, le SCT a invité les membres intéressés à communiquer au Secrétariat des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États ainsi que des informations sur tout système de promotion de l'image de marque nationale qu'ils pourraient avoir élaboré, y compris en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre. Le SCT a prié le Secrétariat de synthétiser ces communications dans un document de travail qui serait présenté à la vingt-septième session du SCT et de présenter également les informations sur la promotion d'une image de marque nationale disponibles à l'OMPI (paragraphe 14 du document SCT/26/8).

6. Les communications demandées par le comité ont été envoyées par les membres suivants du SCT : les États-Unis d'Amérique, la Jamaïque, la Lituanie, le Mexique, l'Ouganda, la Pologne, la République de Moldova et la Turquie. 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. À sa vingt-septième session, tenue à Genève du 18 au 21 septembre 2012, le SCT a examiné les propositions soumises par les délégations de la Barbade et de la Jamaïque qui figurent dans les documents SCT/27/6 et SCT/27/7. Pour étayer les travaux précédemment entrepris, le SCT a prié le Secrétariat de mener une étude sur les dispositions législatives et les pratiques en vigueur dans le cadre des législations nationales ou régionales relatives à la protection des noms d'États dans le domaine de l'enregistrement de marques, ainsi que sur les meilleures pratiques relatives à la mise en application de ces dispositions conformément aux attributions de son mandat contenues dans l'Annexe 1.

8. En conséquence, le Secrétariat a établi le présent document sur la base des données sur les systèmes nationaux dont il dispose et des informations fournies dans les communications des membres du SCT suivants : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bélarus, Belgique¹, Belize, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg¹, Myanmar, Norvège, Pays-Bas¹, Philippines, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine et Viet Nam. 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/>. Ce document a aussi été établi sur la base des communications présentées par les membres du SCT cités au paragraphe (6) ci-dessus, lors de la tenue de la vingt-septième session du SCT.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

9. L'étude faisant l'objet du présent document s'efforce de donner un aperçu des législations nationales et des pratiques, ainsi que de la jurisprudence disponible dans les différents pays dans le domaine des marques, notamment en matière de protection des noms de pays. Les expressions "noms de pays" et "noms d'États" ont été utilisées indifféremment dans la série de documents pertinents du SCT. La note liminaire du document SCT/24/2 fournit par ailleurs l'explication suivante : "L'expression 'noms d'États' désigne la forme brève du nom ou le nom usuel de l'État, qui peut être ou non, son nom officiel, le nom formel utilisé dans un contexte diplomatique officiel, le nom historique, la traduction et la translittération du nom ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale".
10. Étant donné que la présente étude se penche sur les législations et pratiques des membres du SCT, il convient d'examiner cette notion générale dans le cadre des procédures applicables. En règle générale, tous les membres du SCT apportant une contribution ont transposé dans leur loi nationale sur les marques le principe énoncé à l'article 6*quinquies* B.2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "la Convention de Paris") consistant à refuser l'enregistrement en tant que marques de signes qui "...consistent exclusivement en indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner ... le lieu d'origine des produits..." La mesure dans laquelle le "lieu d'origine" désigne le nom officiel, la forme brève, le nom formel, le nom historique d'un État, la traduction ou la translittération du nom ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale, varie d'un pays à l'autre.
11. La partie II du document examine les motifs de refus les plus fréquemment invoqués pour rejeter les demandes d'enregistrement d'un signe qui contient ou qui consiste en un nom d'État, à savoir l'absence de caractère distinctif, son caractère trompeur ou de nature à tromper le public et l'exception relative à l'ordre public. Cette partie se penche aussi sur la protection en soi des noms d'États dans la mesure où bon nombre de membres du SCT ont indiqué que leur loi nationale sur les marques inclut ces motifs particuliers de refus. La section (d) du document décrit en outre un certain nombre de motifs de refus additionnels prévus dans les législations nationales pour couvrir, par exemple, la forme abrégée des noms des États, les abréviations et les codes de pays.
12. La partie III du document porte sur les autres étapes de la procédure d'enregistrement, à savoir les procédures d'opposition, d'invalidation ou d'annulation et la possibilité de soumettre des observations à l'Office des marques afin d'indiquer qu'un nom d'État ne se prête pas à une utilisation en tant que marque. Ces procédures sont perçues comme ouvrant une nouvelle voie permettant d'éviter l'enregistrement ou l'utilisation induite du nom d'un État en tant que marque.
13. La partie IV s'attache à examiner la réglementation portant ou non sur les marques ainsi que les meilleures pratiques élaborées par les membres du SCT en matière de protection des noms d'États. À ce titre, cette partie se penche simplement sur les mesures qui ont été recensées dans différents contextes. Étant donné que certaines des mesures passées en revue dans cette partie découlent de pratiques locales ou d'une analyse intrasectorielle, elles peuvent donc ne pas se prêter à une généralisation.
14. Enfin, la partie V présente des observations finales visant à dégager les meilleures pratiques appliquées par les membres du SCT pour traiter de la protection des noms d'États tant dans les procédures d'enregistrement de marques que dans le contexte plus général du commerce.

II. LA PHASE D'EXAMEN

15. Pour qu'une marque soit protégée, et pour que ce droit soit opposable aux tiers, la marque doit être valablement enregistrée, ce qui signifie que cet enregistrement ne doit pas être entravé par ce qu'il est coutume de qualifier de motifs absolus et relatifs². La distinction entre ces deux types de motifs n'étant pas universellement admise, elle n'est pas appliquée dans le présent document, lequel aborde l'examen sur la base des critères généraux qu'un signe doit remplir pour pouvoir être utilisé comme marque. Il n'est pas rare que des marques non enregistrées ou relevant de la "common law" soient protégées au titre de certaines législations nationales, mais ce type de marque sort du cadre du présent document.

16. L'examen est réalisé par chaque office des marques conformément aux lois et réglementations nationales, les dispositions de ces dernières pouvant varier d'un pays à l'autre. Il ressort néanmoins de la pratique décrite dans les communications envoyées par les États membres, qu'une distinction est généralement établie entre les demandes relatives à une marque consistant en un nom géographique, à savoir un nom d'État, et les demandes relatives à une marque contenant un nom d'État. Cette distinction a des conséquences substantielles sur l'évaluation de la possibilité d'enregistrer une marque ou non et, dans certains cas, une marque consistant en un nom d'État est rejetée sans que ne soit étudiée plus avant la question de savoir si le signe peut induire en erreur quant à l'origine géographique des produits.

17. Dans certains pays, une marque contenant un nom d'État ne pourra être admise à l'enregistrement que si ce nom d'État apparaît au milieu d'autres éléments et sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, à condition que le signe n'induisse pas en erreur quant à l'origine géographique des produits ou services. Lors de l'évaluation du caractère trompeur du signe vis-à-vis des produits et services concernés, un lien est généralement établi entre la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement et la nationalité du déposant, ou entre la marque et le lieu d'origine des produits auquel le signe entend se rapporter. Dans les deux cas, l'existence de ce lien est l'élément crucial qui permet d'établir si ce signe peut être accepté ou non, tout du moins en principe³ (voir figure 1 de l'annexe II du présent document).

18. Un motif particulier de refus a été introduit au titre de la législation de certains pays qui empêche tout enregistrement d'un nom d'État, qu'il s'agisse du nom de l'État où la demande d'enregistrement est déposée ou de noms d'États étrangers. En règle générale cependant, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de dispositions particulières de ce type, les motifs de refus classiques relatifs au caractère descriptif ou trompeur du signe s'appliquent. Néanmoins, dans d'autres pays, les demandes d'enregistrement de marques contenant des noms d'États pourront être refusées au motif qu'elles induisent le consommateur en erreur ou qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

LE CARACTÈRE DESCRIPTIF

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

20. À cet effet, plusieurs pays interdisent purement et simplement l'enregistrement et l'utilisation de marques consistant en des noms géographiques⁴. D'autres en revanche adoptent le libellé de l'article 6*quinquies* B.2 de la Convention de Paris et excluent de l'enregistrement en tant que marques les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner le lieu d'origine des produits ou services⁵. Bien que ce libellé ne fasse pas expressément référence à des noms d'États, plusieurs offices des marques l'interprètent comme excluant les noms d'États de l'enregistrement, tout au moins lorsqu'ils constituent exclusivement le signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement (voir figures 1 et 2 de l'annexe II du présent document).

21. Selon l'analyse quantitative des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États (question I.1)b) figurant en annexe II du document SCT/24/6), 95,9 pourcent des pays qui ont répondu, ont indiqué que conformément à la législation en vigueur, les noms d'États étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques de produits s'ils pouvaient être considérés comme descriptifs de la provenance des produits pour lesquels l'enregistrement était demandé.

22. Par ailleurs, les communications transmises à l'OMPI par chacun des membres du SCT en vue de réaliser la présente étude, ont permis de définir les pratiques suivantes. Lors de l'examen de la demande d'enregistrement d'une marque comprenant le nom d'un lieu géographique, certains Offices des marques estiment que le signe dont l'enregistrement est demandé, "consiste exclusivement" en un tel nom s'il est accompagné d'éléments non distinctifs. Au contraire, si le signe est combiné avec des éléments qui sont considérés comme distinctifs, la marque sera admise à l'enregistrement⁶.

23. Cette interprétation découle de l'opinion commune selon laquelle un signe n'est pas susceptible d'être enregistré s'il consiste en une indication descriptive. Dans ce cas, le nom d'un pays serait perçu par les consommateurs comme évoquant simplement le lieu d'origine des produits ou services et serait, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif⁷. Étant donné que les termes géographiques peuvent généralement servir, dans le commerce, pour désigner l'origine des produits ou services, on estime que les commerçants doivent avoir la possibilité d'utiliser ces indications, y compris les noms de pays, soit comme faisant partie intégrante de la marque soit comme description des produits ou services.

24. Ce principe est clairement illustré par la loi sur les marques des États-Unis d'Amérique qui stipule que la marque qui "est essentiellement descriptive du point de vue géographique" peut être refusée à l'enregistrement "lorsqu'elle est utilisée sur les produits du déposant ou en rapport avec ses produits"⁸. Bien que cette loi ne prévoie aucune protection particulière pour les noms d'États, il convient de noter que les marques composées de signes géographiques ou consistant en de tels signes, comprenant des noms d'États, peuvent être refusées à l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives du point de vue géographique (voir figure 3).

25. Dans sa communication, la délégation de l'Allemagne a rappelé la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans les deux affaires communes C-108/97 et C-109/97, selon lesquelles, en règle générale, d'autres commerçants doivent avoir la possibilité d'utiliser les noms indiquant l'origine géographique de produits, par exemple les noms de pays⁹. La délégation a fait observer que toutes les inscriptions de noms de pays au registre national des marques remontent généralement à une date antérieure à ce jugement.

26. La délégation de l'Allemagne a aussi fait remarquer qu'un nom géographique ne peut être enregistré en tant que marque que s'il existe des éléments de preuve particuliers montrant qu'il ne peut pas, à titre exceptionnel, servir, dans le commerce, comme référence à l'origine géographique des produits et services concernés. Dans cette optique, il convient non seulement d'examiner la nécessité actuelle de laisser les tiers libres d'utiliser le signe, mais aussi de se demander, en se fondant sur une prévision réaliste, s'il est raisonnable de penser que cette nécessité risque de se faire sentir ultérieurement¹⁰.

27. Dans certains cas cependant, l'enregistrement n'est accordé que si le déposant fait figurer dans sa demande auprès de l'Office, une renonciation de droit. La marque sera de ce fait enregistrée dans son intégralité, mais aucune protection particulière ne sera accordée au nom d'État. Dans sa communication, la délégation de la Jamaïque a indiqué que lorsque la marque contient parmi ses éléments, le nom d'un État, l'Office national exige du déposant qu'il inclue dans sa demande, une renonciation de droit concernant ce dernier. D'après les observations formulées par la délégation du Belize, cette pratique s'applique dans son pays¹¹. En substance, bien que d'autres commerçants puissent conserver la possibilité d'utiliser le nom d'État, ce dernier peut éventuellement figurer dans plusieurs marques.

28. La législation prévoit une autre exception au refus d'une demande d'enregistrement d'un terme descriptif du point de vue géographique lorsque l'Office accepte les éléments de preuve particuliers montrant que le nom géographique en question ne sert pas dans le commerce, à indiquer l'origine géographique des produits ou services¹². De la même façon, le Guide relatif à l'examen adopté par l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) précise que l'enregistrement d'une dénomination géographique n'est pas prohibé en soi, mais seulement dans la mesure où cette dernière consiste exclusivement en une indication d'origine des produits ou services¹³. Il semblerait néanmoins difficile de démontrer que les consommateurs ne font pas d'association entre le nom d'un pays et l'origine des produits ou services. Le Guide relatif à l'examen établi par l'OEPM précise en outre que l'exclusion d'enregistrement des emblèmes officiels de l'Espagne n'a pas été étendue à la dénomination "Espagne" ou aux noms d'autres États, qui pourraient être protégés contre toute appropriation en vertu de la clause d'exclusion générale concernant les indications géographiques.

29. Dans sa communication, la délégation de l'Italie a indiqué que la législation de son pays ne renferme pas de disposition particulière visant à exclure les noms d'États de l'enregistrement en tant que marques. Dans pareils cas, les principes généraux du droit des marques s'appliquent. La loi dispose, en particulier, que "les droits attachés à une marque enregistrée ne permettent pas à son propriétaire d'empêcher un tiers d'utiliser, dans des démarches commerciales, des références à l'origine géographique des produits ou services..."¹⁴ Néanmoins, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom d'État, l'Office italien des marques accorde une attention particulière au caractère distinctif du signe dont l'enregistrement est demandé.

30. Selon une communication¹⁵, il est en principe possible d'enregistrer une marque descriptive contenant un nom d'État grâce à l'acquisition du caractère distinctif. Ce principe peut s'appliquer si le signe en question est devenu notoire dans le marché considéré comme étant l'indication fournie par le déposant de l'origine commerciale des produits. En réalité, cependant, le déposant aura du mal à le prouver s'agissant d'une marque consistant exclusivement en un nom d'État, étant donné que le public concerné le percevra souvent comme un nom d'État, et non exclusivement comme l'indication de l'origine commerciale des produits fournie par le déposant.

LE CARACTÈRE FALLACIEUX, TROMPEUR OU MENSONGER

31. Outre leur caractère descriptif, les marques contenant ou consistant en un nom d'État peuvent également induire le public en erreur quant à l'origine des produits ou services. Une représentation erronée, par le biais d'une marque, de l'origine géographique particulière de produits ou services peut entraîner le rejet de la demande d'enregistrement de cette marque si, en réalité, ces produits ou services n'ont aucun rapport avec le nom de l'État en question. Les limites entre les termes fallacieux, trompeur ou mensonger ne sont pas clairement définies et leurs significations se chevauchent, un terme pouvant être employé à la place de l'autre (voir figure 4).

32. Selon l'analyse quantitative des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États (question I.1)c) figurant en annexe II du document SCT/24/6), 98,5 pourcent des pays qui ont répondu, ont indiqué que les noms d'États étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques si l'utilisation du nom d'un État pouvait être considérée comme induisant en erreur quant à la provenance des produits; de même, 77,3 pourcent ont indiqué que les noms d'États seraient exclus de l'enregistrement s'ils étaient considérés comme incorrects quant à la provenance des produits pour lesquels l'enregistrement était demandé (question I.1)e) figurant en annexe II du document SCT/24/6).

33. La loi en vigueur dans certains pays prévoit une interdiction générale de l'enregistrement de signes propres à induire le public en erreur quant à l'origine géographique d'un produit. Ainsi, la Directive du Conseil 89/104/CE prévoit d'interdire l'enregistrement des marques si elles sont "de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service"¹⁶. Ces dispositions visent à protéger le public, c'est-à-dire les consommateurs, contre les produits ou services offerts sous une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement.

34. Conformément à la législation des États-Unis d'Amérique, une marque ne peut pas être enregistrée si "elle décrit essentiellement les produits ou services énumérés dans la demande, de manière fautive et trompeuse du point de vue géographique"¹⁷. Pour étayer le refus d'enregistrement d'une marque pour un tel motif, il faut démontrer que : 1) le sens premier de la marque est généralement connu pour être un lieu géographique; 2) les produits ou les services ne proviennent pas de l'endroit indiqué dans la marque; 3) les acheteurs risquent de penser que les produits ou les services proviennent de l'emplacement géographique indiqué dans la marque; si la marque est néanmoins ancienne ou mal connue, il est peu probable que le public fasse le lien entre : les produits et le lieu ou les services et le lieu; et que (4) la présentation erronée constitue un facteur déterminant dans la décision des consommateurs concernés par l'achat des produits ou l'utilisation des services (voir figure 5).

35. Conformément à la législation nationale de plusieurs États, les termes ou noms géographiques ainsi que leurs abréviations ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques lorsque ces indications sont susceptibles d'induire les consommateurs en erreur ou de créer une confusion dans l'esprit de ces derniers quant à l'origine des produits ou services¹⁸. La terminologie utilisée dans la législation nationale pour décrire le caractère trompeur ou le risque de confusion, n'est pas toujours uniforme¹⁹. De plus, deux membres du SCT, à savoir la Pologne et l'Ukraine, se sont référés à une norme internationale utilisée par l'office des marques de leur pays pour déterminer le nom officiel des États²⁰.

36. Dans sa communication, la délégation de l'Australie a fait observer que les motifs invoqués pour rejeter une demande d'enregistrement d'une marque ne sont établis que s'il apparaît clairement que la marque, dans son intégralité, est impropre à distinguer les produits ou services ou qu'en raison d'une connotation à laquelle renvoie cette marque, son utilisation est susceptible de tromper le public ou de créer une confusion chez ce dernier. Il convient non seulement de considérer la marque comme un tout, mais aussi de tenir compte de l'impact des divers éléments de la marque, notamment leur taille relative et leur importance au sein de cette marque (voir figure 6)²¹.

37. Selon une communication, les noms de lieux géographiques, les marques figuratives indiquant l'origine géographique des produits ainsi que leurs variantes lorsque le lieu géographique est réputé pour les produits ou services dont l'enregistrement a été demandé doivent faire l'objet d'objections²². La raison invoquée pour formuler une telle objection serait que le fait d'utiliser le nom d'un lieu géographique dans des circonstances où il jouit d'une certaine réputation, crée une "attente" dans l'esprit du consommateur, qui serait susceptible d'induire ce dernier en erreur si cette attente n'est pas comblée (voir figure 7).

38. Dans certains pays, l'exclusion d'une demande d'enregistrement de marque, des indications géographiques comprenant un nom d'État, est étudiée avec une attention particulière lorsque la demande porte sur des produits tels que les vins et les spiritueux. Dans ces cas là, l'enregistrement en tant que marques des signes comprenant un nom d'État est interdit si les produits (vins et spiritueux) ne proviennent pas du lieu géographique pertinent²³.

L'ORDRE PUBLIC OU LES BONNES MŒURS

39. Le principe qui veut que tout signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit exclu de l'enregistrement en tant que marque est universellement admis. La question de savoir si un signe donné est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes mœurs fait régulièrement l'objet de représentations culturelles et historiques quant à la signification de tel ou tel signe. S'il n'est pas évident, à première vue, d'établir un lien entre cet éventuel motif de refus et les noms d'États, la pratique et la législation nationale de certains États semblent contenir des exemples pertinents. La loi sur les marques de la République de Corée mentionne par exemple "les marques qui indiquent faussement un lien avec une nation, ou qui la critiquent, l'insultent ou sont susceptibles de la diffamer..."²⁴

40. La législation sur les marques de certains pays prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être refusé au motif qu'elle est de nature à discréditer, dénigrer les symboles nationaux ou porter atteinte à leur réputation, bien que les noms d'États ne soient pas expressément mentionnés²⁵. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a refusé la demande d'enregistrement de la marque "NOT MADE IN CHINA" au motif qu'elle comprenait ou consistait en des éléments susceptibles de discréditer, dénigrer ou porter atteinte à la réputation des personnes, des institutions, des croyances ou des symboles de la Chine, conformément à l'article 2.a de la loi sur les marques²⁶. En Italie, un signe comprenant un nom d'État ne peut pas être enregistré en tant que marque s'il porte atteinte à l'image de marque du pays concerné²⁷.

LA PROTECTION EN SOI

41. Selon l'analyse quantitative des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États (question I.1)a) figurant en annexe II du document SCT/24/6), 61,1 pourcent des pays ayant répondu ont indiqué que les noms d'États étaient exclus d'une manière générale à l'enregistrement en tant que marques de produits ou de services. Les paragraphes ci-après présentent les caractéristiques de cette protection dans différents pays.

42. Outre les motifs qui s'appliquent de manière générale à tous les types de marques, plusieurs pays prévoient une protection particulière pour les noms d'États, que le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement ait ou non un caractère descriptif ou trompeur. Au titre des dispositions applicables, les noms d'États constituent en règle générale un motif absolu de refus et, souvent un prolongement de la protection octroyée aux emblèmes, drapeaux et autres symboles d'État. Cette approche constitue un obstacle absolu à l'enregistrement en tant que marques de signes contenant ou consistant en des noms d'États, à moins que le déposant n'apporte la preuve du consentement des autorités compétentes.

43. Dans certains cas, la catégorie "noms de pays" renvoie à l'État national ou à tout État²⁸, selon qu'il est envisagé ou non d'accorder la protection au nom de l'État proprement dit dans lequel l'enregistrement de la marque est demandé, ou au nom de tous les États. Comme indiqué ci-dessus, généralement, les législations nationales ne contiennent pas de référence spécifique à une quelconque liste de noms d'États, et peu d'entre elles précisent par ailleurs si la protection s'étend aux seuls noms officiels des États, au nom usuel d'un État ou à ce nom sous une forme abrégée.

44. Au Cambodge, une marque qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments “le nom, l’abréviation ou les initiales du nom d’un (...) quelconque État”, ne peut pas être enregistrée.²⁹ Cette disposition qui est reprise dans la liste énumérant les signes qui correspondent à ceux mentionnés à l’article 6*ter*, peut donc être considérée comme un prolongement des premières dispositions. De la même façon, la loi sur les marques du Bangladesh incorpore les noms d’États dans la liste de motifs absolus de rejet correspondant à ceux prévus dans la législation cambodgienne³⁰. En République islamique d’Iran, une marque “qui est identique, qui est une imitation ou qui contient, parmi ses éléments, (...) le nom, l’abréviation ou les initiales du nom (...) d’un quelconque État”, ne peut pas être enregistrée³¹. Enfin, un motif identique est prévu par la législation de l’Oman³².

45. En République de Moldova, lorsqu’un déposant entend utiliser comme marque ou enregistrer en tant que marque le nom officiel ou historique de l’État (République de Moldova), le nom de l’État (Moldova), les abréviations ou la traduction de ces noms, soit seuls soit combinés avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs, il doit obtenir le consentement préalable d’un comité nommé par le gouvernement³³. Cependant, toute autre utilisation des signes mentionnés précédemment qui ne constitue pas une utilisation en tant que marque, doit faire l’objet d’un examen de la part de l’Agence d’État pour la propriété intellectuelle (AGEPI), qui en autorisera, lorsqu’elle le juge approprié, toute personne physique ou morale domiciliée ou ayant un établissement commercial en République de Moldova.

46. Dans d’autres communications d’États membres qui sont parvenues après la vingt-septième session du SCT, on voit apparaître aussi ce que l’on appelle l’élargissement de la notion d’emblème d’État. Ainsi, les délégations d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, du Bélarus, du Chili, de la Chine, du Costa Rica, de l’Équateur, de la Géorgie, de la Pologne et de l’Ukraine³⁴ citent effectivement dans leurs communications les textes juridiques nationaux applicables faisant expressément référence à des noms d’États, et dans certains cas, à la forme abrégée ou aux abréviations de ces noms (voir figure 8). Dans d’autres communications, toutefois, les membres se réfèrent à la pratique nationale, selon laquelle les dispositions de l’article 6*ter* doivent être interprétées comme s’appliquant aux noms d’États³⁵. Dans sa communication, un autre État membre indique qu’il est prévu d’introduire dans la législation nationale un motif particulier de refus permettant d’exclure de l’enregistrement uniquement le nom de son pays³⁶. Le texte reste muet en ce qui concerne les noms et autres dénominations d’États étrangers.

47. Outre le fait que l’assimilation d’un nom d’État à un emblème d’État puisse constituer un motif de refus, certaines législations nationales prévoient un motif de refus particulier et distinct s’agissant des noms d’États. Aux fins de la présente étude, il peut être intéressant d’examiner en détail les dispositions insérées à cet effet dans les législations nationales relatives aux marques.

48. La Loi sur les marques de la République de Serbie interdit l’enregistrement “du nom d’un État ou de sa forme abrégée”³⁷. En Albanie, la loi relative aux marques stipule “[qu’]un signe n’est pas enregistré en tant que marque s’il consiste en un nom d’État”³⁸. Le règlement d’exécution précise en outre que ce motif absolu de refus a été établi en raison du fait que les noms d’États sont dépourvus de tout caractère distinctif et que lorsque ces noms sont accompagnés d’autres éléments distinctifs, la marque peut être enregistrée, sous réserve que le déposant fasse figurer dans sa demande auprès de l’Office, une renonciation de droit concernant le nom de l’État.

49. Dans sa communication présentée avant la vingt et unième session du SCT, la délégation de la Fédération de Russie a indiqué : “[B]ien que l’article 6^{ter} de la Convention de Paris ne fasse aucune mention des noms d’États, la majorité des pays dans le monde ont introduit, dans leur législation nationale sur les marques, une prescription, qui permet de résoudre la question de la protection des noms d’États. Ainsi, conformément à l’alinéa 1 de l’article 1483 du Code civil de la Fédération de Russie (...), ne sont pas admis à l’enregistrement officiel en tant que marque les désignations dépourvues de caractère distinctif ou constituées uniquement d’éléments qui caractérisent les produits, y compris ceux qui indiquent leur lieu de production ou de vente.”³⁹

EXCLUSION DE L’ENREGISTREMENT D’AUTRES SIGNES VERBAUX LIÉS À L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

50. On a estimé qu’une association entre des produits ou services et un État peut provenir de l’utilisation de signes autres que le nom officiel d’un État et de fait, certaines législations nationales ont étendu l’exclusion de l’enregistrement en tant que marque à la forme courte du nom, à sa traduction, à son abréviation, à son code international, à l’adjectif indiquant la nationalité, etc. Les communications des États membres traitent également de ces exclusions. La délégation du Chili indique ainsi dans sa communication que lorsque le nom d’un État est exprimé de manière différente d’une langue à l’autre, toute demande d’enregistrement d’une marque comprenant l’une quelconque de ces versions doit être refusée⁴⁰ (voir figure 8).

51. L’article 7.m) de la loi n° 7978 du Costa Rica sur les marques et autres signes distinctifs prévoit une exclusion absolue de l’enregistrement d’un signe qui “comprend une reproduction ou imitation, totale ou partielle, (...) du nom ou du nom abrégé de tout État”. Dans sa communication, la délégation du Costa Rica précise que les adjectifs ne sont pas visés par cette disposition, bien qu’une protection puisse être obtenue pour ces indications en appliquant le principe qui consiste à exclure de l’enregistrement toute indication trompeuse quant à la provenance des produits et services, qui serait ainsi étendue à la nationalité⁴¹.

52. Dans sa communication, la délégation de l’Australie a indiqué que les mots autres que les noms de lieux géographiques semblent indiquer l’existence d’un lien de nature géographique; et cela est aussi pris en considération lors de l’examen d’une demande d’enregistrement. Par exemple, le mot *Kiwi* peut indiquer la Nouvelle-Zélande. Il est justifié d’invoquer un motif de refus d’une demande d’enregistrement dans certaines circonstances, notamment lorsque le mot *Kiwi* constitue une partie essentielle de la marque au point de la rendre impropre à distinguer les produits ou les services ou lorsque l’usage de cette marque est de nature à tromper ou à créer une confusion⁴².

53. Par ailleurs, la loi sur la propriété industrielle de la République de Pologne prévoit clairement d’interdire l’enregistrement de tout signe qui “comprend le nom ou le nom abrégé de la République de Pologne ... [et] les noms abrégés (...) d’autres États”⁴³. L’Office des brevets de la République de Pologne s’est fondé sur ces dispositions pour rejeter la demande d’enregistrement d’une marque qui contenait le mot “Polska” faisant partie des éléments verbaux combinés avec un élément figuratif (voir la figure 9). Le tribunal administratif d’une voïvodie a confirmé la décision de l’Office des brevets⁴⁴.

54. Dans sa communication, la délégation de la Pologne a indiqué que l’Office des brevets avait également rejeté la demande d’enregistrement d’une marque composée des lettres “ID”, le tout entouré par une ellipse, au motif que celles-ci constituaient le code à deux lettres de l’Indonésie. L’Office des brevets a estimé qu’il convenait de procéder à l’examen de la marque prise dans sa globalité; néanmoins, lorsque les lettres constituent un élément dominant, il faut

analyser le signe en tenant compte de leur signification sémantique. Dans le cas présent, l'abréviation ID attire l'attention du destinataire dans la mesure où elle est l'élément central de la marque et est placée au centre de l'ellipse (voir figure 10).

55. La législation relative aux marques de Sri Lanka exclut de l'enregistrement toute marque qui "suivant le sens ordinaire qui lui est attribué, consiste en un nom ou surnom géographique" et "reproduit ou imite (...) les initiales, les noms ou les noms abrégés de tout État"⁴⁵. De la même façon, en République dominicaine, la loi exclut de l'enregistrement les signes qui "reproduisent ou imitent (...) la dénomination ou l'abréviation de la dénomination de tout État."⁴⁶

56. La législation nationale de l'Argentine interdit l'enregistrement des "lettres, mots ou noms (...) utilisés ou devant être utilisés par l'État (... ainsi que) des lettres, mots ou noms (...) utilisés par les États étrangers"⁴⁷. La loi sur les marques de l'Uruguay exclut de l'enregistrement les noms permettant d'identifier l'État⁴⁸. Il convient toutefois de noter que d'après une enquête menée en vue de la réalisation d'une étude devant être présentée au Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP), une telle interdiction est généralement interprétée de manière restrictive par les tribunaux latino-américains. Il s'ensuit que l'enregistrement des noms communs de pays pourrait être autorisé aussi longtemps que les consommateurs ne seront pas induits en erreur⁴⁹.

III. PROCÉDURES D'OPPOSITION ET AUTRES MESURES

57. Même dans les États membres où il est prévu l'un des motifs décrits ci-dessus pour protéger les noms d'États contre leur enregistrement comme marques ou éléments d'une marque, il peut arriver que l'examen par l'office national d'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement qui contiendrait ou consisterait en un nom d'État ne soit pas refusé à l'enregistrement. Une telle situation peut notamment se produire dans le cadre de systèmes ne prévoyant pas l'examen d'office des demandes au regard du possible motif de refus des noms d'États. Il peut également arriver qu'un office national parte du principe qu'un signe contenant ou consistant en un nom d'État pour lequel un enregistrement est demandé peut effectivement faire l'objet d'un enregistrement.

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

OPPOSITION

59. L'existence de procédures d'opposition est une caractéristique commune des systèmes d'enregistrement des marques qui est souhaitable et utile non seulement pour les déposants, les titulaires de droits et les tiers intéressés, mais aussi pour les administrations chargées des marques et pour le public en général⁵⁰. Les procédures d'opposition offrent la possibilité de procéder à des contrôles internes et permettent à des tiers de fournir des informations et des éléments de preuves susceptibles d'empêcher l'enregistrement d'un signe particulier en tant que marque dont l'office des marques n'aurait peut-être pas disposé⁵¹. Le SCT a défini des domaines de convergence dans les procédures d'opposition en matière de marques à sa vingtième session, tenue à Genève du 1^{er} au 5 décembre 2008⁵².

60. Les procédures d'opposition offrent donc une possibilité supplémentaire d'empêcher l'enregistrement en tant que marque d'un signe comprenant un nom d'État au cas où l'examen d'office de la part de l'office des marques compétent ne se serait pas traduit par un refus. Offrir la possibilité supplémentaire de soulever un point particulier est caractéristique des procédures d'opposition, indépendamment de la question de savoir si un système national prévoit ou non des oppositions préalables ou postérieures à l'enregistrement⁵³.

Motifs pour former opposition

61. Pour que la procédure d'opposition offre des possibilités supplémentaires de protéger les noms d'États, deux conditions doivent être remplies en vertu de la législation nationale sur les marques : premièrement, la législation doit contenir un motif de refus d'enregistrer en tant que marque un signe contenant ou consistant en un nom d'État⁵⁴; et deuxièmement, le fait de faire valoir l'existence d'une incohérence avec cette disposition doit avoir été reconnu comme un motif d'opposition.

62. S'agissant de ce dernier point, les réponses au Questionnaire concernant les noms d'États ont indiqué que dans la majorité des États membres dont la législation sur les marques prévoit un motif éventuel de refus d'un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient ou consiste en un nom d'État, ce motif peut également être invoqué dans une procédure d'opposition. En particulier, 67.2 pourcent des pays ont indiqué que si le nom d'un État est interdit à l'enregistrement en tant que marque de produits, les tiers peuvent se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition. Alors que 67.7 pourcent des pays ont indiqué que si le nom d'un État est interdit à l'enregistrement en tant que marque de service, le requérant peut se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition⁵⁵.

63. Les communications des délégations des États membres du SCT, reçues après la tenue de la vingt-septième session du SCT, corroborent ces points de vue. Dans leurs communications, un certain nombre de délégations ont confirmé de façon expresse que conformément à leur législation nationale, il est possible de faire valoir dans une procédure d'opposition que l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État doit être refusé au motif que ce signe possède simplement un caractère distinctif. Il s'agissait en l'occurrence des délégations de : l'Australie (voir figure 11), du Chili, de la Finlande, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège et du Royaume-Uni⁵⁶.

64. En Irlande, au cours d'une procédure d'opposition, il est également possible de faire valoir qu'un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient ou consiste en un nom d'État doit être refusé à l'enregistrement car il est dépourvu de tout caractère distinctif. Les délégations de l'Irlande, de la Finlande, du Japon, de la Norvège et du Royaume-Uni ont en outre indiqué que leur législation nationale permet d'engager une procédure d'opposition fondée sur l'allégation selon laquelle l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État doit être refusé car il a un caractère trompeur, mensonger ou faux. Les législations chilienne et grecque prévoient, quant à elles, la protection en soi des noms d'États et permettent aussi d'engager une procédure d'opposition fondée sur ce motif⁵⁷.

65. Enfin, la loi sur les marques de l'Argentine prévoit la protection en soi des noms officiels d'États. En outre, l'Office des marques refuse l'enregistrement comme marque d'un signe contenant le nom usuel d'un État lorsque l'État concerné a formé une opposition montrant qu'il serait susceptible d'être lésé par l'enregistrement⁵⁸.

Droit de former opposition

66. La question de savoir s'il est nécessaire de faire la preuve d'une qualité particulière pour former opposition est envisagée de manière différente suivant les législations nationales sur les

marques. Dans certains systèmes, toute personne peut former opposition. Dans d'autres, en revanche, l'auteur de l'opposition doit avoir un intérêt légitime à agir ou doit montrer qu'il subirait un dommage du fait de l'enregistrement du signe pour lequel une demande a été déposée. Parfois encore, la qualité requise pour former opposition est déterminée par l'office en fonction des motifs invoqués⁵⁹.

67. Dans les systèmes limitant le cercle des personnes qui souhaiteraient former opposition, la question se pose de savoir qui aura le droit de s'opposer à l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État. Il semblerait en général que ce soit le gouvernement de l'État dont le nom fait l'objet d'une demande d'enregistrement comme marque ou élément d'une marque qui soit le plus concerné. En pareil cas, cependant, des doutes peuvent exister quant à savoir quel organe ou autorité gouvernementale aurait la qualité requise pour agir. En Grèce, par exemple, les gouvernements représentés officiellement peuvent former opposition⁶⁰.

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

Délai pour former opposition

69. Il est courant qu'une opposition ne puisse être formée que dans un délai déterminé⁶¹. Les lois nationales sur les marques prévoient généralement un délai de deux ou trois mois et dans certains pays, ce délai peut être prorogé⁶². Le SCT a estimé que le délai initial idéal pour former opposition serait de deux mois, et dans tous les cas devrait être inférieur ou égal à six mois⁶³.

DEPÔT D'OBSERVATIONS

70. Le dépôt d'observations peut constituer une autre solution possible pour s'opposer à l'enregistrement d'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement du fait qu'il consiste ou contient un nom d'État. La législation de certains États membres prévoit que des observations écrites peuvent être soumises concernant des demandes d'enregistrement de marques⁶⁴. La personne qui soumet des observations ne devient pas partie à la procédure et, en règle générale, les offices ne répondent pas aux observations⁶⁵. Ces observations visent à fournir à un office des informations susceptibles d'entraîner le refus de l'enregistrement d'un signe pour lequel une demande a été déposée. Cette démarche peut être particulièrement utile et efficace lorsque l'examineur n'est pas au fait de la question soulevée, par exemple dans les situations où le caractère descriptif d'un signe, pour lequel une demande d'enregistrement a été déposée, n'est connu que d'un groupe spécialisé du public⁶⁶.

71. Lorsque la législation nationale autorise à soumettre des observations, les motifs sur lesquels ces observations sont fondées, ne sont généralement pas limités, bien que certains pays interdissent les revendications fondées sur les droits antérieurs d'un tiers⁶⁷. Étant donné que la question de savoir si un nom d'État est susceptible d'être enregistré se pose indépendamment de tout droit antérieur détenu par un tiers, les observations paraissent être un moyen approprié d'empêcher un nom d'État d'être enregistré comme marque ou élément d'une marque dans tous les systèmes nationaux prévoyant un motif éventuel de refus de ces signes et autorisant la formulation d'observations.

72. Lorsque les lois nationales sur les marques autorisent la soumission d'observations, elles peuvent généralement être présentées par n'importe qui et aucune habilitation particulière n'est requise. Ainsi, il n'y a aucun délai spécifique à respecter et ces observations peuvent être

présentées à tout moment avant l'enregistrement d'une marque⁶⁸. Certains États membres, notamment l'Irlande, la Norvège et la Slovaquie ont confirmé de manière explicite que la question que pose un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient ou consiste en un nom d'État, peut être examinée sur présentation d'observations. L'Office argentin des marques rejettera la demande d'enregistrement de tout signe contenant ou consistant dans le nom usuel d'un État, si l'État concerné présente des observations à cette fin, montrant que ses intérêts seraient lésés par l'enregistrement⁶⁹.

INVALIDATION

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

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

75. La Convention de Paris mentionne la possibilité pour les parties contractantes d'annuler l'enregistrement en cas de non-usage de la marque (article 5.C.1) et 2)) et précise que les parties contractantes s'engagent à annuler l'enregistrement des signes qui sont en conflit avec des marques notoires antérieures en vertu de l'article 6*bis* ou des signes d'États et de certaines organisations intergouvernementales internationales, en vertu de l'article 6*ter*.

76. Les procédures d'invalidation peuvent prendre la forme de procédures administratives ou judiciaires. Conformément à l'article 15.5) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les États membres de l'OMC ménageront une possibilité raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement d'une marque. Le Questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière élaboré par le SCT aborde également le thème des procédures de radiation et d'invalidation⁷⁰. Sur les 76 membres ayant répondu au Questionnaire, près de la moitié ont indiqué que les procédures de radiation et d'invalidation sont intentées au niveau judiciaire, bien que dans certains cas les procédures initiales doivent se dérouler devant l'Office des marques⁷¹. Il convient également de noter que les lois nationales sur les marques prévoient la possibilité pour l'Office des marques de radier une marque d'office si elle a été enregistrée par erreur⁷².

Motifs pour formuler une demande d'invalidation

77. Pour radier une marque enregistrée contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État, deux conditions au moins doivent être régulièrement remplies en vertu de la législation nationale pertinente sur les marques : premièrement, il doit exister un motif de refus d'enregistrement comme marque, de signes contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État; et deuxièmement, l'allégation selon laquelle le signe a été enregistré en violation de la première disposition doit être reconnue comme un motif valable pour formuler une demande d'invalidation.

78. Il ressort des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États⁷³ que dans les États membres dont la législation nationale sur les marques prévoit un motif éventuel de refus d'une demande d'enregistrement d'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État, le non-respect de cette disposition peut constituer un motif valable pour formuler une demande d'invalidation. Plus précisément, 93,8 pourcent des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État est exclu de l'enregistrement en tant que marque de produits, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement. De même, 92,6 pourcent des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État est exclu de l'enregistrement en tant que marque de services, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement.

79. Les communications des délégations des États membres du SCT, reçues après la tenue de la vingt-septième session du SCT, corroborent ces points de vue. Plusieurs délégations ont expressément confirmé que des procédures d'invalidation peuvent être fondées sur l'allégation selon laquelle le signe enregistré contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré en raison de son caractère descriptif. Il s'agit plus précisément de la Finlande, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, de la Slovaquie et du Royaume-Uni⁷⁴.

80. En République tchèque, en Irlande et en Slovaquie, il est possible d'invoquer dans une procédure d'invalidation qu'un signe contenant un nom d'État ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré au motif qu'il était dépourvu de tout caractère distinctif. Il convient toutefois d'émettre une sérieuse réserve concernant cette règle : même si le signe était dépourvu de tout caractère distinctif à la date de l'enregistrement, son enregistrement ne sera pas invalidé si, pendant la période écoulée entre la date de l'enregistrement et la date de la demande d'invalidation, il avait acquis un caractère distinctif par l'usage⁷⁵.

81. Plusieurs délégations, quant à elles, ont confirmé de manière expresse qu'une procédure d'invalidation peut être fondée sur l'allégation selon laquelle un signe enregistré contenant ou consistant en un nom d'État n'aurait pas dû être enregistré au motif qu'il avait un caractère trompeur ou était de nature à tromper. Cette opinion a été exprimée par les délégations des pays suivants : Belize, République tchèque, Finlande, Irlande, Japon, Norvège, Slovaquie et Royaume-Uni⁷⁶.

82. En République tchèque, une procédure d'invalidation peut également être fondée sur l'allégation selon laquelle l'enregistrement d'un signe contenant ou consistant en un nom d'État aurait dû être refusé au motif qu'il était contraire à l'ordre public. Enfin, les délégations du Chili, de la Chine, du Costa Rica et de la Grèce ont confirmé qu'il est possible de demander l'invalidation de l'enregistrement d'un signe lorsque ce signe a été enregistré en enfreignant la protection en soi, accordée aux noms d'États en vertu des législations nationales sur les marques des différents membres⁷⁷.

Droit de demander l'invalidation

83. Comme pour la procédure d'opposition, les lois nationales sur les marques peuvent exiger du requérant qu'il apporte la preuve qu'il est habilité à demander l'invalidation de

l'enregistrement d'une marque. S'agissant des noms d'États, les délégations du Belize, de la Chine et de l'Irlande ont indiqué que quiconque peut demander l'invalidation d'un enregistrement; en outre, les lois sur les marques de la République tchèque, de la Norvège et de la Slovaquie prévoient la possibilité pour des tiers d'engager une procédure d'invalidation. Au Costa Rica et en Grèce, le gouvernement du pays concerné peut demander l'invalidation⁷⁸.

Délai pour présenter une requête en invalidation

84. Il convient également de noter que les lois nationales sur les marques prévoient des délais précis à respecter pour présenter une requête en invalidation de l'enregistrement d'une marque. Les pays dont la législation prévoit de tels délais sont le Chili (cinq ans à compter de la date de l'enregistrement) et le Costa Rica (quatre ans à compter de la date de l'enregistrement). Au Costa Rica, il n'y a nul besoin d'observer un délai si le signe a été enregistré de mauvaise foi⁷⁹.

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE (QUASI)-DÉLICTUELLE ET CONCURRENCE DÉLOYALE

85. L'utilisation d'un nom d'État peut également être interdite en se fondant sur d'autres bases légales que le droit des marques, par exemple les règles générales du droit de la responsabilité civile (quasi)-délictuelle ou les lois relatives à la concurrence déloyale. Au titre de l'article 10*bis* de la Convention de Paris, les pays de l'Union de Paris sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. À cet égard, il ressort des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États que dans 51,7 pourcent des pays où l'utilisation des noms d'États en tant que marque est exclue, cette exclusion se fonde sur la législation relative à la concurrence déloyale. Dans 48,1 pourcent des pays, cette exclusion est basée sur les règles générales du droit de la responsabilité civile (quasi)-délictuelle ou "*passing off*"⁸⁰. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle confirme dans sa réponse qu'il est possible en droit commun de la responsabilité civile d'empêcher tout abus concernant l'utilisation de noms d'États⁸¹.

86. Les règles visant à éviter de fausses allégations concernant les produits sont un autre domaine du droit permettant de restreindre l'utilisation d'un nom d'État. L'article 10 de la Convention de Paris prévoit que tout produit portant une indication fautive concernant sa provenance pourra être saisi. L'immense majorité des pays ayant répondu au Questionnaire concernant les noms d'États (82,6 pourcent) a indiqué qu'elle considérait l'utilisation de noms d'États en tant que marques pour des produits ou des services comme constituant un motif potentiel d'application de l'article 10 de la Convention de Paris⁸². En Italie, la question de savoir si les signes faisant l'objet d'une demande d'enregistrement utilisent, directement ou indirectement, de fausses indications quant à la provenance des produits est étudiée lors de l'examen de la demande d'enregistrement de la marque⁸³. En Australie, la protection contre l'utilisation de fausses indications en matière d'étiquetage et de présentation des produits relève de tout un éventail de dispositions visant à protéger le consommateur, dont la Loi sur la concurrence et la protection du consommateur de 2010⁸⁴.

IV. DIFFÉRENTES APPROCHES ET ÉVENTUELLES MEILLEURES PRATIQUES ÉLABORÉES PAR DES MEMBRES CONCERNANT LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS

87. Il ressort de l'étude des législations et des pratiques des États membres de l'OMPI en matière d'examen, d'opposition et d'invalidation de signes contenant des noms d'États ou consistant en des noms d'États que ces signes peuvent être exclus de l'enregistrement ou de l'utilisation comme marque à tous les stades de ces différentes procédures. Le présent chapitre se concentre sur d'autres mesures présentées par les membres susceptibles d'être utilisées à la place ou en complément du droit des marques pour offrir une protection supplémentaire aux noms d'États ou assurer la permanence et la validité des droits conférés par l'enregistrement ou l'usage.

88. Trois grandes séries de mesures ont notamment été répertoriés, à savoir : les "normes relatives à l'importation et l'exportation de produits", les "normes et pratiques relatives aux termes utilisés pour désigner des noms d'États" et les "systèmes de promotion d'une image de marque nationale". Certes, l'utilisation de noms d'États ne se cantonne pas à ces seuls domaines, mais les procédures et modalités d'utilisation semblent être pertinentes s'agissant de l'objet de la présente étude.

NORMES ET PRATIQUES RELATIVES À L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE PRODUITS

89. Les règles commerciales internationales et régionales prévoient que les produits importés depuis un marché étranger ou exportés vers un tel marché doivent porter des étiquettes indiquant le pays d'origine à des fins de contrôles douaniers. Dans l'esprit de cette disposition généralement obligatoire des règles et pratiques consistant à indiquer le pays d'origine sur les produits ont été établies et leur nombre n'a cessé d'augmenter dans les différents systèmes nationaux. Au titre des réglementations douanières, il est devenu obligatoire d'indiquer le lieu d'origine sur les étiquettes des matières premières et des produits agricoles, y compris les semences⁸⁵. La déclaration du lieu d'origine des services est une question récente, mais importante. Outre son utilité pour les contrôles douaniers, l'étiquette portant la mention du pays d'origine – ou plutôt un étiquetage mensonger – ou l'indication du pays d'origine a également des conséquences en vertu du droit de la propriété industrielle (voir notamment l'article 10 de la Convention de Paris, lequel prévoit certains recours en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance de produits).

90. L'un des résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round a été l'Accord sur les règles d'origines, qui est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995⁸⁶. Selon ce texte, les règles d'origine sont définies comme étant "les lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises..."⁸⁷. Les règles d'origine sont les critères servant à déterminer le lieu de fabrication d'un produit, et constituent surtout un instrument de politique commerciale utilisé pour répondre aux conditions en matière de marquage et d'étiquetage.

91. Un certain nombre de pays appliquent, à l'échelle nationale, une mesure contraignante consistant à déclarer le pays d'origine des produits. Ainsi, le Registre fédéral du Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique a rendu obligatoire l'étiquetage du pays d'origine, connu sous la dénomination de COOL⁸⁸. Il prévoit que : "toute personne se livrant à une activité consistant à fournir directement ou indirectement à un détaillant (c'est-à-dire producteur, distributeur, manutentionnaire, transformateur ou conditionneur) l'un des produits visés, est tenue d'informer l'acheteur ultérieur du pays d'origine des produits et, le cas échéant, de leur méthode de production." Ces informations peuvent être fournies directement sur le produit, sur le conteneur maritime ou sur le document qui accompagne le produit.

92. Au Royaume-Uni, la section 2 de la loi de 1968 sur les désignations commerciales (TDA)⁸⁹ définit l'expression "désignation commerciale" comme étant une indication, parmi d'autres incluant : le "lieu de fabrication, production, traitement ou reconditionnement" des produits et l'article 16 interdit l'importation de produits portant une indication de provenance fautive. De plus, le Règlement de 2008 visant à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises applique la Directive européenne 2005/29/CE concernant l'origine géographique ou commerciale des produits. La disposition n° 9 de ce règlement stipule qu'un négociant se rend coupable d'un délit s'il se livre à une pratique commerciale, qui constitue un acte de nature à induire les consommateurs en erreur⁹⁰.

93. Au moins un des États membres du SCT a prévu dans sa législation nationale l'obligation de déterminer l'origine des produits sur les marchés d'exportation. La loi n° 8063 du Costa Rica intitulée : loi relative à l'identification de la banane costaricienne sur les marchés internationaux dispose que l'obligation d'identifier ces produits au point d'exportation est rempli lorsqu'il est apposé un tampon sur lequel figure la mention : "Bananes du Costa Rica" sur chaque régime de bananes et sur chaque caisse indépendamment de son poids. Cette obligation est aussi pleinement remplie lorsque cette mention est apposée de façon visible et lisible au-dessous de la marque sous laquelle les bananes sont exportées vers les marchés internationaux⁹¹ (voir figure n° 12).

94. Les accords bilatéraux constituent également un vivier de règles régissant la protection des noms d'États. Dans sa communication, la délégation de la République tchèque indique qu'aux fins de l'enregistrement en tant que marque de noms d'États, de leurs variations, des noms usuels et des abréviations, l'Office national de la propriété intellectuelle applique les dispositions d'accords bilatéraux conclus avec la République tchèque (ex-République socialiste tchécoslovaque), l'Autriche⁹², le Portugal et la Suisse⁹³.

NORMES ET PRATIQUES RELATIVES AUX TERMES UTILISÉS POUR DÉSIGNER DES NOMS D'ÉTATS

95. D'après les observations formulées par la délégation de la Lituanie, les noms de pays peuvent être constitués de différents termes et peuvent avoir des sonorités différentes suivant les langues utilisées pour y faire référence; ce qui pose des difficultés pour reconnaître le pays concerné. Ainsi, le pays Lithuania (nom anglais) se dit *Lietuva* en lituanien, *Lituanie* en français, *Litwa* en polonais, etc⁹⁴. Le problème mis en évidence par la délégation de la Lituanie est susceptible de se poser pour tous les noms de pays et des efforts ont été déployés dans différentes enceintes en vue d'atteindre un certain degré d'harmonisation.

96. Le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques a été créé par le Secrétaire général des Nations Unies en application de la résolution 715 A (XXVII) du 23 avril 1959 du Conseil économique et social. Il avait pour mandat principal d'étudier les problèmes techniques de normalisation des noms géographiques dans chaque pays, de préparer des projets de recommandations concernant les méthodes qui pourraient être suivies, (principalement sur le plan linguistique), pour la normalisation des noms géographiques dans chaque pays et d'encourager la constitution de groupes de travail sur des bases linguistiques communes⁹⁵.

97. La Liste normalisée des pays, zones et régions géographiques est établie à des fins statistiques sous les auspices de la Division des statistiques du Secrétariat des Nations Unies pour les pays et zones pour lesquels cette division a réuni des données statistiques. Cette liste est généralement désignée sous le nom de norme "M49"⁹⁶. Chaque pays se voit attribuer un code numérique unique à trois chiffres par la Division des statistiques ainsi qu'un code alphabétique à trois lettres par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

98. Le système de normes M49 a été élaboré pour la première fois en 1969 afin de faciliter la transmission d'information et la standardisation du matériel de traitement des données. Il a depuis évolué pour devenir un système de codes internationaux normalisés destiné à d'autres fins que les applications informatiques et la compilation de statistiques⁹⁷. Les noms de pays ou de régions utilisés quotidiennement dans les opérations des Nations Unies sont les noms abrégés et pas nécessairement les noms officiels utilisés dans les documents officiels⁹⁸. La dernière publication présente cette liste dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies : l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois⁹⁹.

99. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré, dans le cadre d'un consensus mondial, des normes internationales applicables aux produits, aux services et aux bonnes pratiques qui couvrent pratiquement tous les aspects de la technologie et de l'économie¹⁰⁰. L'ISO a élaboré une norme internationale relative aux codes de pays : la norme ISO 3166, publiée pour la première fois en 1974. De nouveaux noms et codes sont ajoutés de manière automatique, dès que les Nations Unies publient de nouveaux noms, soit dans le Bulletin terminologique relatif aux noms de pays, soit dans le Code statistique normalisé des pays et zones de la Division de statistique des Nations Unies¹⁰¹.

100. La norme ISO 3166-1 : 2006 – La Partie 1 contenant les “Codes de pays” pour la représentation des noms de pays est l'édition la plus récente de la norme. Dans cette norme, les noms de pays sont représentés par un code à deux lettres (alpha-2), recommandé pour l'usage général; il peut s'avérer utile d'utiliser les codes à trois lettres (alpha-3) associés plus étroitement aux noms de pays ainsi que les codes numériques à trois chiffres (élaborés et attribués par la Division des statistiques de l'ONU), qui peuvent être utiles quand les codes doivent être compris dans des pays n'utilisant pas les caractères latins.

101. La norme ISO 3166-1 est la norme la plus connue et la plus utilisée pour le codage des noms de pays et est utilisée par beaucoup d'organisations, d'entreprises et de gouvernements. Ainsi, toutes les organisations postales du monde échangent des courriers internationaux dans des conteneurs portant ces codes de pays à des fins d'identification. Dans les passeports déchiffrables par des machines, le code d'ISO 3166-1 est utilisé pour désigner la nationalité du titulaire. De plus, le système des noms de domaines de l'Internet utilise ces codes pour définir les noms de domaines du premier niveau, par exemple “.fr” pour France, “.au” pour Australie et “.br” pour Brésil.

102. L'augmentation du nombre de connexions à l'Internet et l'influence de ce nouvel outil technologique comme moyen d'information et de commerce ont entraîné l'introduction de normes pour désigner les “noms de domaines”¹⁰². Créée en 1998, l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) est chargée de la coordination des systèmes d'identificateurs uniques d'Internet. Au sein de l'ICANN, l'Organisation de soutien aux politiques de codes de pays (ccNSO) est l'organe chargé de l'élaboration de politiques pour des questions à dimension mondiale telles que l'attribution de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD).

103. Selon le Guide du déposant élaboré dans le cadre du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), les demandes portant sur des chaînes de caractères correspondant à des noms de pays ou de territoires ne seront pas acceptées, tant qu'elles ne sont pas disponibles dans le cadre du programme relatif aux nouveaux gTLD dans l'actuelle phase d'application. La note de bas de page se rapportant à la section 2.2.1.4.1 intitulée “Traitement des noms de pays ou de territoires” indique que : “les noms de pays ou de territoires sont exclus du processus sur les conseils édictés dans les communiqués récents du Comité consultatif gouvernemental (GAC) qui propose une interprétation du Principe 2.2 du GAC à propos des nouveaux gTLD en indiquant que les chaînes constituant une représentation signifiante ou abrégée d'un nom de pays ou de région doivent être gérées par les prochaines procédures de développement des règles des noms de

pays (ccPDP) et que les autres chaînes géographiques peuvent être autorisées dans l'espace gTLD si un accord est trouvé avec le gouvernement ou les autorités publiques compétentes.”¹⁰³

SYSTÈMES DE PROMOTION DE L'IMAGE DE MARQUE NATIONALE

104. À sa vingt-septième session qui s'est tenue à Genève du 18 au 21 septembre 2012, le SCT a étudié le document SCT/27/5 contenant des informations relatives à des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États et à des systèmes de promotion d'une image de marque nationale¹⁰⁴. Ce document présentait les travaux relatifs à la protection des noms d'États menés jusque-là par le SCT. Il résumait les informations soumises par les membres sur la protection des noms d'États et des systèmes de promotion de l'image de marque nationale et donnait un aperçu des informations sur la promotion d'une image de marque nationale disponibles à l'OMPI.

105. Selon une des études mentionnées dans le présent document¹⁰⁵, l'image de marque nationale renvoie à l'image ou à la réputation particulière qu'a un pays aux yeux des particuliers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Par conséquent, l'image de marque nationale transcende le domaine de la propriété intellectuelle et peut être comprise comme le processus consistant à apprendre aux pays et aux individus à tendre vers un objectif commun qui soit positif et productif pour la réputation du pays. Cette promotion active de l'image de marque d'un pays est considérée comme un avantage dans la concurrence qui s'exerce pour obtenir la part de consommateurs, de capital, d'aide, de touristes, d'étudiants, d'investisseurs détenue par le pays en question ainsi que l'attention et le respect des médias et de la communauté mondiale¹⁰⁶.

106. Le nom d'un pays constitue généralement un élément essentiel de la campagne menée par ce pays pour promouvoir son image de marque nationale et est fréquemment placé en évidence dans une partie de l'image de marque elle-même (voir figure 13). Lors de l'élaboration d'une image de marque, les experts puisent généralement dans le patrimoine culturel national, qui est transmis au moyen de symboles, emblèmes, icônes et autres représentations populaires. L'identification collective à ces symboles s'est construite au cours du temps et s'est transmise de génération en génération, et constitue un riche vivier de marques. Néanmoins, très souvent, c'est au travers du nom d'un pays, qui en dit plus sur son patrimoine culturel, qu'un lien très étroit se tisse avec ce pays.

107. Lors de l'élaboration de l'image de marque nationale, la Commission pour la promotion des exportations du Pérou (PROMPERÚ) s'est penchée sur plusieurs options concernant les éléments verbaux et figuratifs susceptibles de transmettre le mieux l'histoire et les valeurs de la nation. Les experts de la Commission PROMPERÚ estimaient que l'image de marque nationale devrait être crédible, pertinente et différenciée. Ils se sont rendu compte que le meilleur potentiel en matière de communication résidait dans le nom du pays : Pérou. Ce nom de quatre lettres est court, il a une bonne sonorité qui est constante dans différentes langues et la dernière lettre qui le compose, a un accent distinctif¹⁰⁷. Ces caractéristiques ont semblé très convaincantes, et PROMPERÚ a décidé que cet élément verbal serait accompagné d'un dessin représentant les géoglyphes de Nazca.

108. Dans sa communication reçue avant la tenue de la vingt-septième session du SCT, la délégation de la République de Moldova fait état du lancement d'une stratégie de promotion de l'image de marque qui insiste sur un concept "axé sur la qualité". Y figure également le signe visuel adopté pour représenter cette stratégie : un cube tridimensionnel associé au nom "Moldova". Le signe a été enregistré par le ministre de l'économie comme marque nationale pour les 45 classes. La délégation de l'Ouganda fait également état d'activités concrètes dans le domaine de la promotion de l'image de marque nationale. Il y a eu la campagne "Proudly Ugandan" (fier d'être ougandais) visant à promouvoir les produits ougandais, la campagne

“*Gifted by Nature*” (naturellement doué) visant à gérer l’image de marque nationale d’une manière plus générale et des initiatives en matière de commerce et d’investissements visant à promouvoir le tourisme, les exportations et à encourager l’investissement étranger direct¹⁰⁸.

109. Les puissants messages véhiculés par les noms de pays, et autres icônes et symboles nationaux font naître un besoin de gestion à l’échelle nationale et internationale en vue d’empêcher toute utilisation inappropriée, qui pourrait dénigrer ou atténuer leur signification fondamentale. Cet objectif doit être mis en balance avec celui visant à permettre au public d’avoir accès aux symboles nationaux et de se les approprier ainsi qu’avec la réalisation d’investissements dictés par les intérêts commerciaux d’entreprises soucieuses de promouvoir leurs offres basées sur une représentation originale des icônes et symboles nationaux¹⁰⁹.

V. CONCLUSIONS

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

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

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

[Les annexes suivent]

¹ Les informations sur la protection des noms de pays en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas ont été communiquées par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au nom de ces pays.

² Les termes “absolus” et “relatifs” employés pour désigner les types de motifs d’opposition à l’enregistrement ne sont pas utilisés de manière uniforme dans tous les pays; ils ne sont pas non plus légalement pertinents. Néanmoins, ils sont de plus en plus fréquemment utilisés comme raccourcis juridiques pour faire référence à des questions relatives aux éléments intrinsèques de la marque, comme leur importance sur le plan lexical ou commercial (motifs absolus) et à des questions de conflits entre marques avec des droits établis détenus par des tiers (motifs relatifs).

³ Communication de la délégation du Belarus, disponible à l’adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

[Suite de la note de la page précédente]

⁴ C'est le cas de la République bolivarienne du Venezuela (article 33.5) de la loi sur la propriété industrielle du 2 septembre 1955).

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

⁶ Communications des délégations du Royaume-Uni et du Benelux. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle estime généralement que les noms d'États sont susceptibles d'être enregistrés s'ils sont combinés avec un élément distinctif.

⁷ C'est le cas, par exemple, de la législation marocaine : article 134.b) de la loi n° 17-97 relatif à la protection de la propriété industrielle (16 mars 2000).

⁸ Section 2 de la loi sur les marques des États-Unis d'Amérique, 15 U.S.C. § 1052, datée du 5 juillet 1946.

⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, Jugement rendu le 4 mai 1999. Voir également les communications des délégations du Royaume-Uni et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (BOIP).

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

¹¹ Communications des délégations du Belize et de la Jamaïque.

¹² Communication de la délégation de la Norvège.

¹³ Office espagnol des brevets et des marques (*OEPM*), le Guide pour l'enregistrement international des marques (chapitre premier – Interdictions d'enregistrement : Interdictions absolues) est consultable en ligne à l'adresse suivante :

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

¹⁴ Article 1 bis(1)(b) du Décret législatif N° 499 du 8 octobre 1999.

¹⁵ Communication de la délégation de la Norvège.

¹⁶ Directive 89/104/CEE du Conseil, article 3)1)g).

¹⁷ Loi Lanham, section 2)(e)(3); 15 USC, section 152)(e)(3).

¹⁸ Communication de la délégation du Mexique. Au Canada, un enregistrement de ce type serait refusé en vertu de l'article 9 de la loi sur les marques (L.R., 1985, ch. T-13), telle que modifiée pour la dernière fois le 31 décembre 2008. La disposition correspondante de la législation brésilienne est l'article 124(IX) a (X) de la loi N° 9279 du 14 mai 1996 sur la propriété industrielle; celle de la législation bulgare, est l'article 11(7) de la loi sur les marques et les indications géographiques du 1^{er} septembre 1999, telle que modifiée en 2010.

¹⁹ Voir l'article 7(1)(g) du règlement (CE) du Conseil N° 207/2009 du 26 février 2009. Voir également la communication de la délégation du Royaume-Uni. En outre, voir les articles L711-2(b) et L711-3(c) du Code de la propriété intellectuelle de la France du 1^{er} juillet 1992 ainsi que l'article 135(c) de la loi N° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle du 16 mars 2000 du Maroc.

²⁰ Dans leurs communications, les délégations de la Pologne et de l'Ukraine se réfèrent à la norme ISO 3166 et à la norme ST.3 de l'OMPI

²¹ Communication de la délégation de l'Australie.

²² Communication de la délégation du Royaume-Uni.

²³ Communications des délégations de la République tchèque et de la Slovaquie. Voir également la section 7(7) de la loi du 11 décembre 1998 sur les marques (Singapour) et la section 1210.08 (a) du Manuel sur les procédures d'examen en matière de marques commerciales des États-Unis d'Amérique.

²⁴ Article 7.1)ii) de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce du 28 novembre 1949, telle qu'amendée le 21 mai 2009.

²⁵ Communication de la délégation de la Trinité-et-Tobago : section 13(a)(ii) de la loi de N° 11 de 1955 sur les marques. Voir également la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.

²⁶ Communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.

²⁷ Communication de la délégation de l'Italie.

²⁸ Dans la section 3.2) de la loi sur les marques de 2003 d'Antigua-et-Barbuda, l'article 10.2) de la loi sur les marques de la Chine, l'article 4.4) de la loi n° 2181-XII sur les marques de produits et de services du 5 février 1993 du Belarus.

²⁹ Article 4(d) de la loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale du 8 janvier 2002.

³⁰ Article 8(e) de la loi N° XIX du 24 mars 2009 sur les marques.

³¹ Article 32(d) de la loi du 29 octobre 2007 sur l'enregistrement des brevets, dessins industriels et marques.

³² Section 36(2)(iv) des Droits de propriété industrielle et leur application pour le Sultanat d'Oman, Décret royal N° 67/2008 du 12 mai 2008.

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

- 33 Communication de la délégation de la République de Moldova.
34 Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
35 Communications des délégations de la Colombie et de la Slovaquie.
36 Communication de la délégation de la Lituanie.
37 Article 5(13) de la loi du 11 décembre 2009 sur les marques.
38 Article 142(1)(g) de la loi N° 9947 du 7 juillet 2008 sur la propriété industrielle.
39 Voir les paragraphes 4 et 5 de l'Annexe I du document SCT/21/5.
40 Communication de la délégation du Chili.
41 Communication de la délégation du Costa Rica.
42 Communication de la délégation de l'Australie.
43 Article 131(2) de la loi du 30 juin 2000 sur la propriété industrielle telle que modifiée le 23 janvier 2004 et le du
29 juin 2007).
44 Jugement rendu le 22 novembre 2011 dans l'affaire VI SA contre Wa (1749/11).
45 Articles 103(1)(h) et (i) de la loi du 12 novembre 2003 sur la propriété intellectuelle.
46 Article 73(1)(k) de la loi N°20-00 sur la propriété industrielle (4 avril 2000).
47 Articles 3(f) et (g) de la loi N° 22.362 du 26 décembre 1980 sur les marques et les désignations.
48 Article 4(1) de la loi N°. 17.011 du 25 septembre 1998 édictant les dispositions relatives aux marques.
49 L'Étude sur l'appropriation illicite des signes (document CDIP/9/INF/5) est consultable à l'adresse :
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216882
50 Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4, domaine de convergence n° 1.
51 Voir Procédures d'opposition en matière de marques : enseignements essentiels, document SCT/18/3, p. 2.
52 Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4. Conformément à l'article 15.5 de l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, les membres de l'OMC pourront ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce.
53 Prévoir dans le cadre d'un système national des oppositions préalables ou postérieures à l'enregistrement
d'une marque est un choix politique qui répond à des considérations stratégiques. Pour un aperçu des avantages et
des inconvénients de l'une ou l'autre de ces options, voir Procédures d'opposition en matière de marques, document
SCT/17/4, p. 14.
54 Pour un aperçu plus détaillé des différentes possibilités de protection des signes contenant ou consistant en
un nom d'État, voir la partie II plus haut.
55 Voir le Résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'État contre leur
enregistrement et leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, Annexe II, p. 3.
56 Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
57 *Idem*.
58 Communication de la délégation de l'Argentine.
59 Voir la Synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière
(document SCT/11/6), document WIPO/STrad/INF/1Rev.1, réponses à V4.A (voir pages 99 à 100), Voir également
Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, pages 6 à 7 et Procédures d'opposition en
matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, page 3.
60 Communication de la délégation de la Grèce.
61 Voir Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3, pages
7 à 8.
62 Voir le tableau comparatif des Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels,
document SCT/18/3, Annexe.
63 Voir Procédures d'opposition en matière de marques, Domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4, Domaine de convergence N° 5.
64 Voir Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, p. 13.
65 Voir Procédures d'opposition en matière de marques : Domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.
66 Voir Procédures d'opposition en matière de marques : Domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.
67 Voir Procédures d'opposition en matière de marques – Domaines de convergence, document
WIPO/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe
68 Voir Procédures d'opposition en matière de marques – Enseignements essentiels, document SCT/18/3,
pages 4 à 5.
69 Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
70 Voir le Questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière, document SCT/11/6, partie X de
l'annexe.
71 Voir la Synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière
(document SCCT/11/6), document SCT/14/5 Rev., pages 159 à 160.
72 Communications des délégations de la République tchèque et de la Slovaquie.
73 Voir note 54 ci-dessus.

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

⁷⁴ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁷⁵ Article 32(2) de la loi N°441/2003 sur les marques commerciales de la République tchèque, et l'article 52(1) de la loi de 1996 sur les marques de la République d'Irlande.

⁷⁶ Voir les communications respectives à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ *Idem.*

⁸⁰ Analyse des réponses au Questionnaire sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, p. 5.

⁸¹ Communication de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, p. 1.

⁸² Analyse des réponses au Questionnaire sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe I, pp. 40-41.

⁸³ Communication de la délégation de l'Italie.

⁸⁴ Communication de la délégation de l'Australie, p. 1.

⁸⁵ Il est fait référence à la Convention de Genève relative à la simplification des formalités douanières (1923) sous les auspices de la Société des Nations. Voir : "The American Journal of International Law", vol. 19. n° 4, octobre 1925, pp. 146-166 à l'adresse : <http://www.jstor.org/stable/2213197?seq=10> et la Convention de Kyoto sur les Statistiques du commerce international de marchandises (1973-1974), dont la révision est entrée en vigueur le 3 février 2006.

Voir <http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20Bangkok06/Workshop%20materials/KYOTO%20Convention.pdf>

⁸⁶ F. Dehousse & P. Vincent : Les règles d'origine, les négociations de l'Uruguay Round et la Communauté Européenne, Revue Belge de Droit International 1993/2 – Éditions Bruylant, Bruxelles

<http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201993/RBDI%201993-2/Etudes/RBDI%201993.2%20-%20pp.%20470%20%C3%A0%20499%20-%20Franklin%20Dehousse%20et%20Philippe%20Vincent.pdf>

⁸⁷ Le texte de l'article 1.1 de l'Accord de l'OMC relatif aux règles d'origine est disponible en ligne aux adresses suivantes : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/22-roo.doc et :

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin

⁸⁸ Registre fédéral du Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique, 7 CFR Parties 60 et 65. Le dernier règlement d'application en ce qui concerne le régime d'étiquetage obligatoire du pays d'origine des produits (COOL) a pris effet le 16 mars 2009. Il est disponible en ligne à l'adresse suivante :

<http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5074925>

⁸⁹ La loi de 1968 sur les descriptions commerciales (TDA) est consultable à l'adresse suivante :

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29>

⁹⁰ Les règlements N° 1277 de 2008 visant à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2008/1277/pdfs/uksi_20081277_en.pdf

⁹¹ Voir http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/18063.asp

⁹² Article 4 de l'Accord conclu entre l'Autriche et la République socialiste tchécoslovaque concernant les indications quant à la provenance des produits, les appellations d'origine des produits et autre marquage de l'origine des produits agricoles et industriels." Voir la communication de la délégation de la République tchèque.

⁹³ Article 3 de l'Accord conclu entre le Portugal et la République socialiste tchécoslovaque concernant les indications quant à la provenance des produits, les appellations d'origine des produits et autres indications géographiques". *Idem* pour l'Accord conclu avec la Suisse. Voir également la communication de la République tchèque.

⁹⁴ Voir la communication de la délégation de la Lituanie.

⁹⁵ Voir http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEEN/docs/gegn_26_3.pdf

⁹⁶ Voir <http://unstats.un.org/unsd/acccsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf>

⁹⁷ <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm>

⁹⁸ Ces noms sont tirés du Bulletin de terminologie n° 347/Rev.1 : noms de pays.

⁹⁹ Voir <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49frnch.htm> et Codage statistique normalisé des pays et zones pour usage statistique, révision 4 (publication des Nations Unies, N° de vente 98.XVII.9).

¹⁰⁰ Voir <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>

¹⁰¹ http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

¹⁰² "Nom de domaine" s'entend d'une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur Internet. Voir l'article 1(v) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, 1999, publication OMPI n° 833 à l'adresse :

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/fr/development_iplaw/pdf/pub833.pdf

¹⁰³ Le Guide du déposant de l'ICANN (version 4/06/2012) Module 2, Section 2.2.1.4.1. est consultable en ligne à l'adresse suivante : <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>

¹⁰⁴ Document OMPI : SCT/27/5 sur les Informations relatives à des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États et à des systèmes de promotion d'une image de marque nationale. Voir à l'adresse : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_27/sct_27_5.pdf

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

¹⁰⁵ Simon Anholt “Étude de faisabilité sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’image de marque pour la Jamaïque” 14 février 2006 réalisée à la demande de l’ancienne division de l’OMPI chargée de la propriété intellectuelle et du développement économique (IPEDD).

¹⁰⁶ Voir le paragraphe 28 du document SCT/27/5, p. 5.

¹⁰⁷ Voir l’exposé présenté par Mme Carmen Julia García Torres, spécialiste en gestion des marques, *Dirección de Promoción de Imagen País, PROMPERÚ*, au 9ème Congrès international : (*IX Congreso Internacional sobre Marcas Turísticas*), qui s’est tenu à Cancun, Mexique en novembre 2011.

¹⁰⁸ Voir les paragraphes 35 et 36 du document SCT/27/5.

¹⁰⁹ Voir l’étude intitulée “*The trademark protection of country brands : Insights from New Zealand*” réalisée par Magdalena Florek et Andrea Insch, *Journal of Place Management and Development*, vol. 1, n° 3, 2008, pages 292 à 306.

ANNEXE I

BARBADE ET JAMAÏQUE PROPOSITION RÉVISÉE D'ÉTUDE SUR LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS 20 SEPTEMBRE 2012¹¹⁰

Objectif

L'objectif des travaux décrits ci-dessous est de définir les meilleures pratiques possibles pour la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments de marques.

Cadre de l'étude

Dans le prolongement des travaux prescrits par le SCT sur les noms de pays, dont rendaient compte les documents SCT/24/6 et SCT/25/4, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), à sa vingt-septième session, charge le Secrétariat de l'OMPI de mener à bien les activités ci-après.

Le Secrétariat réalisera, en faisant appel s'il y a lieu à un expert externe, une étude sur les dispositions et pratiques en vigueur dans les législations nationales et régionales touchant la protection des noms de pays dans le domaine de l'enregistrement des marques, ainsi que sur les meilleures pratiques liées à l'application de ces dispositions.

Outre les législations en vigueur ou imminentes, cette étude puisera également dans la jurisprudence existante, dans le domaine des marques, concernant les noms de pays, qui sera disponible dans les juridictions nationales et régionales des États membres de l'OMPI.

L'étude aura pour résultat une présentation ciblée des différentes législations relatives aux marques et, dans l'alternative, des textes de lois et pratiques non liés aux marques mis en place par les États membres pour protéger les noms de pays; elle traitera notamment des motifs de refus ou de radiation. L'étude devrait viser à donner un aperçu détaillé des diverses méthodes adoptées pour protéger les noms de pays, et mettre en avant des caractéristiques ou des éléments qui pourraient être considérés comme des pratiques recommandées potentielles ou des aspects susceptibles de renforcer la protection des noms de pays.

Décision

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), à sa vingt-septième session, demande au Secrétariat de l'OMPI de réaliser l'étude sur la protection des noms de pays et de la présenter à la vingt-neuvième session du SCT.

[L'annexe II suit]

¹¹⁰ Ce document constitue l'annexe au résumé présenté par le président de la vingt-septième session du SCT, tenue à Genève du 18 au 21 septembre 2012, qui faisait l'objet du document SCT/27/10.

ANNEXE II

Les exemples figurant dans la présente annexe sont tirés des communications émanant de membres du SCT.

Figure 1

Le signe est constitué exclusivement d'un nom d'État

Norvège

L'enregistrement de la marque **TOGO** a été demandé pour des produits relevant de la classe 30 : divers produits alimentaires. Le libellé de la marque indique l'origine géographique de certains des produits (matières premières) et le dessin n'a pas de caractère suffisamment distinctif. La demande d'enregistrement est rejetée au motif que la marque se borne à indiquer le pays d'origine des produits.

L'enregistrement de la marque



a été demandé pour des produits relevant de la classe 30 : divers produits alimentaires. Le libellé de la marque indique l'origine géographique de certains des produits (matières premières) et le dessin n'a pas de caractère suffisamment distinctif. La demande d'enregistrement est rejetée au motif que la marque se borne à indiquer le pays d'origine des produits.

États-Unis d'Amérique

L'enregistrement de la marque **NEDERLAND** a été demandé pour de la bière (N° d'ordre de la demande : 75/853926). "Le dictionnaire géographique publié aux États-Unis d'Amérique montre que, dans ce pays, le sens premier de la marque "NEDERLAND" est géographique, c'est-à-dire qu'elle est synonyme de "the Netherlands ('les Pays-Bas')". Les autres éléments de preuve soumis à l'examineur établissent que les Pays-Bas sont réputés pour leur bière. Partant de ce constat, on peut en conclure que les acheteurs de bière de ce pays font le lien entre la bière et la marque "NEDERLAND." En admettant que la bière sera produite dans ce pays, le déposant satisfait pleinement au troisième critère retenu pour déterminer si une marque est descriptive des produits du point de vue géographique." La demande d'enregistrement a été rejetée, le 29 août 2003, en vertu de l'article 2.e)3) comme étant essentiellement fautive et trompeuse d'un point de vue géographique.

Figure 2

Le signe contient un nom d'État

Bélarus

 **BELARUS**

Les noms officiels d'États sont susceptibles d'être enregistrés en tant qu'éléments non protégés de la marque si l'autorité compétente du pays concerné donne son accord à l'enregistrement. L'enregistrement de la marque combinée n° 2723 a été accordé.

Fédération de Russie



Inclusion dans la marque, en qualité d'élément non susceptible de protection, du nom officiel d'un État (la Suède) dans lequel le déposant a son siège.

L'enregistrement a été accordé



Demande d'enregistrement n° 2005719567

Inclusion dans la marque, en qualité d'élément non susceptible de protection, du nom officiel d'un État (la Suisse) dans lequel le déposant a son siège.

L'enregistrement a été accordé

Turquie



L'enregistrement de la marque a été demandé pour des produits ou services relevant des classes 9, 16, 35 et 41

La demande d'enregistrement a été rejetée

Roumanie

L'enregistrement de la marque **INSTALATIE ALIMENTARE GAZE IRAN** (*installation d'alimentation gaz – Iran*) a été demandé pour des produits ou services relevant des classes 35 et 42

La demande d'enregistrement a été rejetée

Figure 3

Le signe décrit essentiellement l'origine géographique des produits et services

États-Unis d'Amérique

LA POSTE BRITANNIQUE : “Les éléments de preuve apportés établissent clairement que le terme BRITANNIQUE renvoie au nom d'un lieu généralement connu du public. Ce nom désigne une zone géographique précisément définie, bien que composée de plusieurs entités politiques. En outre, l'expression “LA POSTE BRITANNIQUE” garde le caractère essentiellement géographique du terme BRITANNIQUE puisque dans le contexte de la marque considérée comme un tout, cette expression désigne le pays dans lequel LA POSTE concernée est située, et dont les produits et services proviendront. Le déposant est une société du Royaume-Uni (Grande-Bretagne) et y est situé. Par conséquent, il existe un lien juridique clair et spécifique entre le déposant et l'endroit indiqué dans la marque. Le fait que les produits et services proviennent du lieu géographique indiqué dans la marque, nous permet de présumer que le public fait le lien entre les produits et services et ledit lieu.”

La demande d'enregistrement a été rejetée au motif que la marque est essentiellement descriptive du point de vue géographique.

Figure 4

La demande d'enregistrement a été rejetée pour absence de caractère distinctif et caractère trompeur

Japon

L'enregistrement de la marque **LEBANON** a été demandé pour des produits relevant de la classe 1 : Engrais, préparations ayant la propriété de réguler la croissance végétale

Résumé : Lorsque la marque, dont l'enregistrement a été demandé, est utilisée pour les produits désignés, les négociants et les consommateurs se bornent à reconnaître que ces produits ont été manufacturés ou vendus au Liban, c'est-à-dire que la marque, faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, est considérée comme une indication du lieu d'origine des produits désignés. En conséquence, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif. De plus, si la marque dont l'enregistrement a été demandé, est utilisée pour des produits manufacturés dans des pays autres que le Liban, elle est considérée comme étant susceptible de créer une confusion quant à l'origine/la qualité des produits.

La demande d'enregistrement a été rejetée en vertu des articles 3.1) iii) et 4.1)xvi).

Figure 5

Le signe est essentiellement faux et trompeur d'un point de vue géographique

États-Unis d'Amérique

Les demandes d'enregistrement suivantes ont été rejetées

L'enregistrement de la marque **SWISSGOLD** demandé pour des montres a été refusé au motif que la partie "SWISS" de ladite marque décrivait les produits de façon erronée, notamment ceux qui ne sont pas constitués, entièrement ou partiellement, d'or. Étant donné que le terme "SWISS" ("SUISSE") est étroitement associé aux montres et horloges, son caractère descriptif erroné n'a pas été écarté du fait de sa combinaison avec le mot "GOLD" ("OR").

L'enregistrement de la marque **MEXICAN WATER** demandé pour de l'eau embouteillée à des fins de consommation – n° d'ordre de la demande 74/716067 – a été refusé en vertu de l'article 2.e)3) au motif que ladite marque "décrivait le produit essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique" :

"En bref, on a estimé que les acheteurs et acheteurs potentiels tombant sur la marque certifiée d'eau potable embouteillée MEXICAN WATER étaient susceptibles de croire, en fin de compte, que le produit provenait du Mexique."

L'enregistrement de la marque **KUBA KUBA** demandé pour des cigares, du tabac et ses produits connexes – n° d'ordre 77/099522 – a été refusé en vertu de l'article 2.e)3) au motif que ladite marque "décrivait les produits essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique" :

"Dans le cas présent, les éléments de preuve présentés sont suffisants pour raisonnablement affirmer qu'une grande partie des consommateurs concernés comprendraient que la marque KUBA KUBA évoque Cuba; sur la base des témoignages recueillis au sujet de la réputation de Cuba pour ses cigares, on peut donc déduire qu'une grande partie des consommateurs concernés seraient induits en erreur."

L'enregistrement de la marque **LINEA ITALIA** demandé pour des meubles, n° d'ordre 75/450847, a été rejetée en vertu de l'article 2.e)3) au motif que ladite marque décrivait les produits essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique :

Il est vrai que "si dans l'esprit du public, aucun lien n'est établi entre la provenance géographique de la marque et les produits concernés, c'est-à-dire que si la marque est arbitraire lorsqu'on l'applique aux produits, l'enregistrement ne devrait pas être refusé" au motif que la marque décrit les produits essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique. Néanmoins, dans l'affaire Nantucket, Inc., supra, 213 USPQ at 893, comme cela a déjà été mentionné plus haut, les éléments d'information figurant au dossier montrent que les consommateurs sont susceptibles de présumer l'existence d'un lien entre le pays, en l'occurrence l'Italie, et la ligne de meubles du type désigné dans la demande. Le lien qui est fait entre les produits et l'endroit dément toute prétention du déposant selon laquelle la marque qu'il a appliquée à ses produits est arbitraire."

L'enregistrement de la marque **AUSTRALIAN KINGDOM** demandé pour des vêtements pour femmes, hommes et enfants – n° d'ordre 75/410279 – a été refusé au motif que la marque décrivait les produits essentiellement de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique :

"Pour résumer, le sens premier de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, est géographique; le lien sera fait entre les produits indiqués dans la demande et l'endroit indiqué dans la marque; mais, en fait, les produits ne proviennent pas de l'endroit indiqué dans la marque. En conséquence, la marque doit être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 2.e)3) de la loi Lanham."

Norvège



La demande d'enregistrement de cette marque a été rejetée comme trompeuse parce que le déposant n'était pas ressortissant de la Jamaïque, mais de la Croatie.

Figure 6

Évaluation du caractère trompeur lorsque le nom du pays est l'un des différents éléments d'une marque

Australie



Affaire Bavaria NV c. Bayerischer Brauerbund eV [2009] FCA 428 (30 avril 2009)

Le directeur de l'enregistrement avait à l'origine refusé l'enregistrement de cette marque en se fondant sur le constat que l'élément essentiel Bavaria (Bavière) induirait en erreur les consommateurs en les amenant à penser que la bière en question était produite dans l'État allemand de la Bavière. À la suite d'un recours devant le Tribunal fédéral de l'Australie, cette décision a été annulée et l'enregistrement autorisé malgré le caractère essentiel du terme Bavaria. Du fait en partie de la présence du terme "Holland" (Hollande) au sein de la marque, le Tribunal n'a pas acquis la conviction que le consommateur l'associerait avec l'État allemand ou penserait que la bière avait certaines caractéristiques pouvant être attribuées à une origine bavaroise, mais a estimé que la marque évoquait par connotation rien de plus qu'une origine européenne de cette bière.

La demande d'enregistrement de cette marque a été autorisée.

Figure 7

Le pays est réputé pour les produits ou services dont l'enregistrement a été demandé

Royaume-Uni

Les demandes d'enregistrement des marques suivantes seraient rejetées en vertu de l'article 3.3)b) de la loi sur les marques :

L'enregistrement de la marque **PIAZZA D'ITALIA** demandé pour des vêtements, au motif que le public serait induit en erreur quant à l'origine des produits, si ceux-ci n'étaient pas fabriqués en Italie – pays jouissant d'une forte notoriété pour la qualité de ses vêtements.

L'enregistrement de la marque **SWISSTEX** demandé pour des montres parce que la Suisse est réputée pour ses montres de très grande qualité.

Figure 8

Élargissement de la notion d'emblème d'État

Costa Rica

Les demandes d'enregistrement des marques suivantes ont été rejetées



 educadores de colombia



Chili



L'enregistrement de cette marque a été refusé au motif qu'elle contenait le nom de la République de Corée traduit en coréen.

Figure 9

La marque intègre le nom ou le nom abrégé d'un État

Pologne



La société polonaise : GEO GLOBE POLSKA sp. z o.o. sp. k.a. a déposé une demande d'enregistrement pour la marque combinant un élément verbal et un élément figuratif : Geo Globe Polska Polska Z-359999 à laquelle l'Office des brevets a refusé la protection

Figure 10

La marque consiste en un code de pays

Pologne



La marque figurative ID présentée ci-dessus, qui est destinée à désigner les produits et services relevant des classes 3, 8, 37 40 et 42, a fait l'objet du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office polonais des brevets Ce dernier a refusé d'enregistrer la marque ID en se fondant sur l'article 8, section 6 de la loi sur les marques. Pour justifier sa décision, il a indiqué que l'abréviation ID est le code à deux lettres de l'Indonésie. Ces codes sont définis dans la norme internationale ISO 3166:1993 et dans l'édition polonaise de cette norme, qui est ISO 3166 PN.

Figure 11

La marque est susceptible d'induire le public en erreur ou de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci quant à l'origine des produits (son enregistrement est refusé au stade de l'opposition)

Australie



L'affaire de la Fédération de l'industrie horlogère suisse contre K-Swiss Inc [2009] et ATMO 78 (7 octobre 2009) consistait en une opposition formée contre l'enregistrement de la marque K-SWISS pour des produits destinés à l'horlogerie comprenant des instruments de mesure du temps. Le magistrat chargé de rendre un jugement dans cette affaire a établi qu'un grand nombre d'acheteurs, troublés, seraient probablement amenés à penser que les produits visés dans la demande, notamment des instruments chronométriques, horloges et montres provenaient de Suisse.

Figure 12

Image de marque du pays d'origine



Figure 13

Le nom du pays fait partie intégrante de l'image de marque nationale*



[Fin de l'annexe II et du document]

* Source : IP Tango, mardi 3 mai 2011, ¿Qué es la marca País?,
<http://iptango.blogspot.ch/search/label/Nation%20Brand>