

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

**Trente-cinquième session
Genève, 25 – 27 avril 2016**

PROTECTION DES NOMS DE PAYS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES : PRATIQUES, APPROCHES ET DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. De sa vingt et unième session (du 22 au 26 juin 2009) à sa trente-quatrième session (du 16 au 18 novembre 2015), le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a examiné un certain nombre de documents de travail concernant la protection des noms de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques.
2. Les documents étaient fondés sur des renseignements fournis par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, qui fait l'objet du document SCT/24/6 (ci-après dénommé le "questionnaire"), ainsi que sur les contributions écrites supplémentaires fournies par les membres du SCT concernant les législations et pratiques nationales relatives à la protection des noms de pays.
3. Le Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/34/2 Prov.2) a été adopté par le SCT et publié sous la cote WIPO/Strad/INF/7 conformément au résumé présenté par le président de la trente-quatrième session du SCT (on se rapportera au paragraphe 9 du document SCT/34/7).

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

II. NOMS DE PAYS : COMPRENDRE LES TERMES

5. Lors de l'adoption de la version finale du "Questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques" (document SCT/23/4), le SCT a considéré que l'expression "noms d'États" désignait la forme brève du nom ou le nom usuel de l'État, qui peut être ou non son nom officiel, le nom juridique utilisé dans un contexte diplomatique officiel, la traduction et la translittération du nom ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale².

6. À sa vingt-troisième session, le SCT est également convenu de remplacer le terme "noms officiels d'États" par "noms d'États" et a décidé que le questionnaire ne traiterait pas de la question de l'utilisation des noms d'États à des fins non commerciales, car les marques sont des signes utilisés pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et leur validité dépend de leur utilisation dans le commerce. L'utilisation des noms d'États à des fins non commerciales ne relève donc pas du droit des marques.

7. Dans la série de documents pertinents du SCT, les expressions "noms de pays" et "noms d'États" ont été utilisées indifféremment pour se référer à l'objet couvert par les différents questionnaires, résumés et études produits par le Bureau international de l'OMPI et examinés durant les sessions du SCT et dans les diverses propositions et communications reçues des membres du SCT. En outre et sauf indication contraire, le terme "marque" désigne les marques qui s'appliquent aussi bien aux produits qu'aux services.

III. PROTECTION CONTRE L'ENREGISTREMENT ET L'UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

8. La protection des noms de pays, lorsque le nom n'est pas considéré individuellement comme un motif de refus de l'enregistrement de marques composées de tels termes ou constituées de tels termes³, peut également être une composante du motif plus général selon lequel il est possible de refuser l'enregistrement de marques constituées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner le lieu d'origine des

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

² On se rapportera au paragraphe 4 du document SCT/23/4 et à la note de bas de page 1 du document SCT/24/2.

³ Quarante-quatre membres du SCT ont répondu par l'affirmative à cette partie du questionnaire, à savoir : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Bulgarie, Canada, Chili, Chine (et la Région administrative spéciale de Hong Kong), Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Iran (République islamique d'), Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lituanie, Malaisie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République dominicaine, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Uruguay.

produits revendiqués dans la demande⁴. La mesure dans laquelle l'expression "lieu d'origine" couvre le nom officiel, le nom abrégé, le nom formel d'un État ou sa traduction, sa translittération, son abréviation ou sa forme adjectivale varie d'un pays à l'autre.

EXAMEN DES DEMANDES

9. En règle générale, l'enregistrement d'une marque repose sur une demande formelle déposée directement ou indirectement auprès d'une administration nationale ou régionale chargée de l'enregistrement des marques. Comme tout autre signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé, un signe constitué d'un nom d'État, ou contenant un nom d'État, sera examiné par l'administration compétente compte tenu des conditions de forme et de fond. La portée de l'examen par les offices et, en particulier, la nature des motifs éventuels de refus de la demande qui sont examinés par l'office ou qui peuvent être invoqués dans les procédures d'opposition sont prévues par la législation applicable.

a) Exclusions générales de la protection

10. Cette méthode a été utilisée dans la législation de certains pays, avec la création d'un obstacle absolu à l'enregistrement de signes contenant un nom d'État ou constitué d'un tel nom, indépendamment de toute autre considération relative à la nature du signe (à savoir s'il est descriptif ou trompeur quant à l'origine géographique des produits ou services). Dans de tels systèmes, il est possible d'éviter ce type de refus en apportant une preuve de consentement de l'utilisation du signe par les administrations compétentes du pays nommé dans la demande⁵. Toutefois, selon certaines réponses au questionnaire, même lorsque l'autorisation est donnée, la marque doit toujours être évaluée à la lumière d'autres motifs de refus envisagés dans le droit national, notamment l'absence de tout caractère distinctif de la marque ou la non-conformité de cette dernière à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

b) Examen d'autres éléments de la marque

11. Dans les systèmes où une telle exclusion générale n'existe pas, l'examen établit généralement une distinction entre les demandes dans lesquelles le nom de pays est le seul élément de la marque et les demandes comprenant un objet supplémentaire, et entre les marques verbales et complexes (marques verbales ou figuratives). Dans leurs réponses au questionnaire⁶, leurs différentes communications⁷ et leurs interventions au cours de plusieurs sessions du SCT, plusieurs membres⁸ ont indiqué que lorsque le nom de pays est le seul élément de la marque, un refus peut être émis. Cependant, si le nom de pays fait partie d'une

⁴ On se rapportera à l'article 6 *quinquies* B.2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris"). Cette norme internationale est généralement couverte par les lois nationales et les traités régionaux qui lient les États parties à la Convention de Paris.

⁵ La loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale, adoptée le 1^{er} novembre 1966 par le comité chargé de la deuxième loi type établi par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), contenait la disposition ci-après "Article 5 : *Marques inadmissibles pour des raisons objectives*. 1) Ne peuvent être valablement enregistrées les marques : ... f) qui reproduisent ou imitent les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, *dénominations ou abréviations de dénominations de tout État* ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou créée par une convention internationale, *sauf autorisation de l'autorité compétente de l'État* ou de l'organisation internationale en cause." [Italique ajouté]. Publication n° 805(E) des BIRPI, Genève, 1967, p. 24.

⁶ On se rapportera aux observations supplémentaires faites par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire. Ces observations sont reproduites en dessous des tableaux correspondants du document SCT/24/6 intitulé "Résumé des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques".

⁷ Voir les communications faites par chacun des États membres à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁸ Voir les interventions de plusieurs membres du SCT, ainsi qu'elles sont consignées dans les rapports des sessions suivantes du SCT : Australie (paragraphe 322 document SCT/21/8 et document SCT/2711) et République de Moldova (paragraphe 187 du document SCT/22/9).

marque complexe, la place importante qu'occupe cet élément dans la marque devra être analysée à la lumière d'autres motifs de refus, notamment le manque de caractère distinctif ou le risque de tromperie. Si les autres éléments de la marque sont suffisamment distinctifs, la marque dans son ensemble peut être acceptable en principe, et dans certains pays l'office peut demander au déposant de renoncer au nom de pays⁹.

c) Absence de tout caractère distinctif

12. L'objet premier d'une marque est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre, et l'absence de caractère distinctif d'une marque l'empêche de remplir cette fonction élémentaire. Une très grande majorité des réponses au questionnaire (94,1%) indiquait que les noms d'États étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques s'ils étaient dépourvus de caractère distinctif. L'un des principaux critères pour évaluer le caractère distinctif d'une marque est l'absence d'éléments descriptifs.

13. Un terme peut être considéré comme descriptif s'il fournit simplement des informations sur les caractéristiques objectives des produits ou services couverts par la marque et en particulier le lieu de production des produits ou le lieu de la prestation des services. La pratique appliquée en matière de marques aux niveaux national ou régional a abouti à des façons d'évaluer le caractère distinctif des expressions géographiques, y compris les noms de pays. Par exemple, il peut être nécessaire de tenir compte de la question de savoir si le consommateur type des produits ou services concernés comprend le nom de pays (sans être expert en géographie) et si le nom désigne un endroit actuellement associé aux produits ou services revendiqués ou qui devrait raisonnablement y être associé à l'avenir¹⁰.

14. Ce motif de refus est le plus fréquemment employé à l'égard d'une marque comprenant des noms de pays ou constituée de tels noms, comme pour les autres termes descriptifs d'une manière plus générale. Il est dans l'intérêt du public que ces indications ne fassent pas l'objet de droits de marque et puissent continuer d'être utilisées par d'autres commerçants souhaitant fournir des informations relatives aux produits ou services vendus ou proposés.

d) Caractère fallacieux, trompeur ou mensonger (incorrect) de la marque ou exclusion de l'enregistrement pour d'autres raisons

15. Outre leur caractère descriptif, les marques consistant en un nom d'État ou contenant un tel nom 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, trompeurs ou mensongers ne sont pas clairement définies et leurs significations se chevauchent, un terme pouvant être employé à la place de l'autre.

16. Selon l'analyse quantitative des réponses au questionnaire¹¹, 98,5% 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

⁹ Voir en particulier les paragraphes 27 et 48 du document SCT/29/5 Rev.

¹⁰ On se rapportera aux directives de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) sur la pratique actuelle dans le domaine des marques, partie b, section 4 : motifs absolus de refus, paragraphe 2.3.2.6 "Termes géographiques", pages 45-47. Conformément au règlement UE n° 2015/2424 du Conseil européen et du Parlement européen qui modifie le règlement sur la marque communautaire, l'office sera renommé "Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle" à compter du 23 mars 2016, lorsque le règlement entrera en vigueur.

¹¹ Voir les réponses à la question I.1)c) figurant dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 1 - 2.

quant à la l'origine des produits; de même, 77,3% de ces pays ont indiqué que les noms d'États seraient exclus de l'enregistrement s'ils étaient considérés comme incorrects quant à l'origine des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement était demandé¹².

17. 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 services¹³. En outre, 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 font également l'objet d'une objection car l'utilisation du nom d'un lieu géographique dans des circonstances où il jouit d'une certaine réputation crée une "attente" dans l'esprit du consommateur, qui serait susceptible d'induire ce dernier en erreur si cette attente n'est pas comblée¹⁴.

18. Hormis les cas où un nom de pays peut être compris par le public concerné comme un descriptif du lieu de production des produits ou du lieu de prestation des services, et les cas où le nom indique un endroit jouissant d'une reconnaissance étendue, voire d'une certaine célébrité pour la qualité de ses produits ou services, il peut exister d'autres cas dans lesquels l'utilisation du nom de pays dans des circonstances où il n'y a pas de rapport avec les produits ou services énumérés dans la demande peut mener à une utilisation fallacieuse¹⁵ ou à une utilisation d'indications objectivement trompeuses ou incorrectes¹⁶.

19. Les marques consistant en un nom d'État ou contenant un tel nom peuvent être refusées à l'enregistrement conformément à d'autres motifs qui s'appliquent à tous les types de marques, notamment un conflit avec d'autres signes existants, un caractère générique ou une utilisation de mauvaise foi. L'ordre public ou la morale, qui constituent des motifs universellement acceptés en droit des marques, peuvent également être invoqués pour prévenir l'enregistrement de telles marques. La législation de certains pays indique que les marques dont l'utilisation peut être interprétée comme critiquant, insultant ou susceptible de diffamer une nation ne peuvent pas être enregistrées¹⁷. La loi d'autres pays prévoit que l'enregistrement de marques de nature à discréditer des symboles nationaux, à les dénigrer, à porter atteinte à leur réputation ou à porter atteinte à l'image de marque du pays concerné¹⁸ devrait être refusé. Le devoir de respecter et de préserver l'honneur d'autres nations a été stipulé par au moins une législation nationale¹⁹.

¹² Voir les réponses à la question I.1)e) figurant dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 4 - 5.

¹³ Voir l'article 3.1)g) de la Directive 2008/95 EC du Conseil européen et les lois de la Bulgarie, du Brésil, du Canada, du Mexique et des États-Unis d'Amérique.

¹⁴ On se rapportera à la communication de la délégation du Royaume-Uni, disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁵ On se rapportera au Manuel de l'USPTO sur les procédures d'examen en matière de marques (TMEP), section n° 1210.01(b) relative aux marques qui décrivent les produits ou services de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique, et au Manuel d'examen des marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, section n° IV.6.13 intitulée "Lieu d'origine", page 4.

¹⁶ On se rapportera à la note 11 ci-dessus.

¹⁷ On se rapportera à l'article 7.1)ii) de la loi sur les marques de la République de Corée datée du 28 novembre 1949 et modifiée le 21 mai 2009.

¹⁸ Voir les communications de la délégation de l'Italie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁹ Voir la communication de la délégation de la Colombie à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

AUTRES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

a) Opposition

20. L'existence de procédures d'opposition est une caractéristique commune des systèmes d'enregistrement des marques qui est à la fois souhaitable et utile non seulement pour les déposants, les titulaires de droits et les autres tiers intéressés mais aussi pour les administrations chargées des marques et le public en général²⁰. 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 susceptibles d'empêcher l'enregistrement d'un signe particulier en tant que marque dont l'office des marques n'aurait peut-être pas disposé²¹.

21. 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 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'enregistrement²².

22. Pour que les procédures d'opposition offrent 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 un signe contenant un nom d'État ou consistant en un tel nom en tant que marque; et deuxièmement, le fait de faire valoir l'existence d'une incohérence avec cette disposition doit avoir été reconnu comme un motif d'opposition.

23. Il ressort des réponses au questionnaire²³ que pour la majorité des membres du SCT dont la législation relative aux marques prévoit un motif de refus d'un signe dont l'enregistrement a été demandé et qui contient ou consiste en un nom d'État, on peut se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition. En particulier, 67,2% des pays ont indiqué que si le nom d'un État est interdit à l'enregistrement en tant que marque de produits (67,7% s'il s'agit de services), les tiers peuvent se prévaloir de ce motif dans une procédure d'opposition.

b) Observations

24. 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 membres du SCT prévoit que des observations écrites peuvent être soumises concernant des demandes d'enregistrement de marques. La personne qui soumet des observations ne devient pas partie à la procédure et, en règle générale, les offices ne répondent pas aux observations. 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 restreint du public.

²⁰ Voir les Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, domaine de convergence n° 1.

²¹ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : enseignements essentiels, document SCT/18/3, page 2.

²² 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.

²³ Voir les réponses aux questions I.3)b) et I.4)b) figurant dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 17 - 18 et pages 23 - 24.

25. Lorsque la législation nationale autorise le dépôt d'observations, les motifs sur lesquels ces observations peuvent être fondées ne sont généralement pas limités, bien que certains pays interdisent les revendications fondées sur les droits antérieurs d'un tiers. Étant donné que la question de savoir si un nom d'État peut ou non 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.

26. S'agissant de la disponibilité des observations, il ressort des réponses au questionnaire que celles-ci sont présentées uniquement pour 50% des membres ayant répondu²⁴. Bien qu'il n'existe généralement aucune exigence applicable à la présentation des observations, le manque de connaissances suffisantes concernant cette solution peut expliquer le faible taux de réponse.

c) Invalidation, radiation ou révocation

27. 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 pertinentes, 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 radier un enregistrement du registre des marques. La terminologie utilisée par les différents systèmes nationaux des marques n'est pas harmonisée et les expressions procédures de radiation, d'annulation ou de révocation peuvent être employées indifféremment pour désigner une procédure visant à invalider un enregistrement déjà octroyé.

28. L'effet qu'entraîne la suppression d'une marque du registre revêt une importance plus grande que les différents termes applicables. En principe, si une marque est supprimée pour des motifs existant déjà à la date de l'enregistrement, une fois supprimé, le signe est traité comme s'il n'avait jamais été enregistré. Si une marque est supprimée pour des motifs dont les conditions ne sont remplies qu'à une certaine date après l'enregistrement, la suppression du signe ne prendra effet qu'à partir de la date à laquelle la suppression a été demandée. S'agissant des noms d'États, lorsque l'enregistrement d'un signe est supprimé 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.

29. Il ressort des réponses au questionnaire²⁵ que, pour les membres du SCT dont la législation 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% des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État est exclu de l'enregistrement en tant que marque de produits (92,6% s'agissant des services), ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement.

²⁴ Voir les réponses aux questions I.3)c) et I.4)c) figurant dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 20 - 21 et 26 - 27.

²⁵ Voir les réponses aux questions I.3)d) et I.4)d) figurant dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 20 - 21 et 26 - 27.

UTILISATION EN TANT QUE MARQUE

30. Outre la protection accordée aux noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques, les membres du SCT ont décidé d'enquêter, au moyen du questionnaire, sur la législation et la pratique en vigueur dans les États membres en ce qui concerne "l'utilisation" de ces signes en tant que marques ou parties de marques sur le marché, pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux des autres entreprises. Bien que cette partie du questionnaire ne soit pas applicable de façon universelle, elle a été jugée pertinente pour l'enquête.
31. De manière générale, l'utilisation du nom d'un État en tant que marque obéit aux mêmes principes que ceux qui s'appliquent à l'enregistrement. Un signe consistant en un nom d'État ou contenant un nom d'État ne peut pas être apposé sur des produits ou utilisé en lien avec des services s'il est de nature à tromper le public, par exemple, quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services. Si un commerçant fait une déclaration fallacieuse au sujet de la provenance des produits, cette déclaration fallacieuse est susceptible d'induire les consommateurs en erreur et d'influencer leurs décisions d'achat. L'examen de la mesure dans laquelle les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services semblait être une question importante pour les pays ayant répondu au questionnaire et a été abordée dans 69 réponses. La décomposition de ces réponses donne 82,6% de réponses positives et 17,4% de réponses négatives²⁶.
32. Bien que plusieurs membres du SCT aient répondu négativement à la question de savoir si l'utilisation des noms de pays était généralement exclue selon la loi, au moins deux réponses, qui étaient négatives²⁷, comprenaient des observations dans lesquelles il était précisé que, bien que leur pays n'exclue pas d'une manière générale les noms d'États de l'enregistrement en tant que marques de produits ou de services, l'acte d'induire le public en erreur quant à l'origine, la provenance ou la qualité des produits était interdit par la loi ou que des moyens de recours étaient assurés aux tiers.
33. L'un de ces moyens pourrait consister à engager une action civile, qui empêcherait l'utilisation de signes ou toute fausse indication d'origine, description fausse ou trompeuse d'un fait ou représentation fausse ou trompeuse d'un fait, susceptible de prêter à confusion, d'engendrer une erreur ou de tromper quant à l'affiliation, le rapport ou l'association de cette personne avec une autre personne quant à l'origine, le parrainage ou l'approbation de ses produits, services ou quant aux activités commerciales d'une autre personne.
34. 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 ou les lois relatives à la concurrence déloyale. Au titre de l'article 10*bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), les pays de l'Union de Paris sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. Il ressort des réponses au questionnaire que dans 51,7% des pays où l'utilisation des noms d'États en tant que marque était exclue, cette exclusion se fondait sur la législation relative à la concurrence déloyale²⁸. Dans 48,1% des pays, cette exclusion était basée sur les règles générales de la responsabilité civile.
35. 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 fausse concernant sa provenance pourra être saisi. L'immense majorité des pays ayant répondu au questionnaire

²⁶ Voir les réponses aux questions II.11) dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 40 - 41.

²⁷ Voir les réponses aux questions II.10) à II.12) dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 40 - 43.

²⁸ Voir les réponses à la question II.9) dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 37 - 38.

(82,6%) 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 Paris²⁹.

IV. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

36. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 du présent document, le SCT travaille sur la protection des noms d'États depuis sa vingt et unième session (22 – 26 juin 2009). Il traite de cette question depuis pratiquement 13 sessions³⁰, au cours desquelles les membres ont apporté des contributions sur leur droit et leurs pratiques, afin d'examiner cette question à plusieurs étapes de la procédure d'enregistrement et pour les actes postérieurs à l'enregistrement avec l'office des marques ou avec les administrations judiciaires et les autres administrations nationales chargées de l'administration de la justice ou du contrôle des produits portant un certain type d'indications.

37. Au cours de leurs délibérations, les membres du SCT ont donné des précisions sur les méthodes appliquées actuellement pour la protection des noms d'États. Ce qui suit concerne des domaines où une convergence peut être trouvée parmi les lois et pratiques de divers membres. Certains de ces domaines pourraient être considérés comme constituant un "corpus de référence"³¹ qui serait utile à toutes les administrations nationales et régionales appelées à statuer sur des affaires portant sur enregistrement ou l'utilisation en tant que marques de signes contenant des noms d'État ou consistant en de tels noms.

38. Les domaines de convergence possibles indiqués ci-après sont soumis à l'examen des membres du SCT :

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

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

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

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

²⁹ Voir les réponses à la question II.12) dans l'annexe II du document SCT/24/6, pages 40 - 41.

³⁰ On se rapportera à la série de documents pertinents du SCT : paragraphes 308 à 343 des documents SCT/21/6 et SCT/21/8; paragraphes 171 à 193 des documents SCT/22/4 et SCT/22/9; paragraphes 83 à 114 des documents SCT/23/3 et SCT/23/7; paragraphes 202 à 233 des documents SCT/24/2, SCT/24/6 et SCT/24/8; paragraphes 211 à 231 des documents SCT/25/4 et SCT/25/7; paragraphes 321 à 356 du document SCT/26/9; paragraphes 222 à 247 des documents SCT/27/5 et SCT/27/5 Corr., SCT/27/6, SCT/27/7 et SCT/27/11; paragraphes 272 à 294 des documents SCT/29/5 Rev. et SCT/29/10; paragraphes 267 à 286 des documents SCT/30/4 et SCT/30/9; paragraphes 134 à 156 des documents SCT/31/4, SCT/31/5 et SCT/31/10; paragraphes 72 à 86 des documents SCT/32/2 et SCT/32/6; paragraphes 76 à 96 du document SCT/33/6; paragraphes 97 à 127 des documents SCT/34/2 Prov.2 et SCT/34/8.7.

³¹ On se rapportera aux paragraphes 15 à 24 du document SCT/19/9 contenant le rapport de la dix-neuvième session du SCT.

Domaine de convergence possible n° 3
Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme fallacieuses, trompeuses ou mensongères

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

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

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

Domaine de convergence possible n° 5
Procédures d'annulation et d'opposition

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

Domaine de convergence possible n° 6
Utilisation en tant que marque

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

Note

La saisie des produits en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit est prévue à l'article 10 de la Convention de Paris³².

[Fin du document]

³² L'article 10 de la Convention de Paris stipule que "1) Les dispositions de l'article précédent seront applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée."