

OMPI



SCT/23/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 février 2010

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Vingt-troisième session
Genève, 30 juin – 2 juillet 2010

PROJET DE QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA PROTECTION
DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT
ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

Document établi par le Secrétariat

1. À sa vingt et unième session, tenue à Genève du 22 au 26 juin 2009, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a prié 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 pour examen par le SCT à sa vingt-deuxième session. Ce questionnaire devait aussi faire référence à la notion de tromperie sur le plan géographique (voir le paragraphe 15 du document SCT/21/7).
2. À sa vingt-deuxième session, le SCT a demandé au Secrétariat de réviser le projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques, compte tenu de toutes les observations formulées par les délégations à cette session. Il lui a aussi demandé de publier une version intermédiaire du projet de questionnaire révisé sur le forum électronique du SCT afin de recueillir des observations supplémentaires. Une version révisée du projet de questionnaire, tenant compte des observations formulées au cours de la vingt-deuxième session ainsi que des observations concernant la version intermédiaire publiée sur le forum électronique du SCT, serait présentée à la vingt-troisième session du SCT, pour adoption et diffusion ultérieure (voir le paragraphe 14 du document SCT/22/8).

3. La version intermédiaire du projet de questionnaire, révisée compte tenu des observations formulées par le SCT à sa vingt-deuxième session, a été publiée sur le forum électronique du SCT le 29 janvier 2010, accompagnée d'une demande invitant les membres du SCT à faire part de leurs éventuelles observations pour le 10 février 2010.

4. L'attention du SCT est attirée plus particulièrement sur les modifications suivantes :

i) Le terme "noms officiels d'États" est remplacé par "noms d'États" et désigne 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 adjectivale.

ii) Le projet de questionnaire révisé ne traite pas la question de l'utilisation des noms d'États à des fins non commerciales. Les marques sont des signes utilisés pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux des 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.

5. Des observations ont été reçues des membres ci-après du SCT : Brésil, Fédération de Russie, Japon, Mexique et Suède. Toutes les observations ont été publiées sur le forum électronique du SCT.

6. Le SCT est invité à examiner le projet de questionnaire révisé figurant dans l'annexe du présent document et à l'approuver en vue de sa diffusion ultérieure.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJET DE QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA PROTECTION
DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT
ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

RÉPONSE AU NOM DE

I. PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS¹ CONTRE
LEUR ENREGISTREMENT EN TANT QUE MARQUES

Question n° 1 :

En vertu de la législation en vigueur², les noms d'États sont :

Interdits d'une manière générale à l'enregistrement en tant que marques de produits :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de produits s'ils peuvent être considérés
comme descriptifs de la provenance des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de produits si l'utilisation du nom d'un État
peut être considérée comme induisant en erreur quant à la provenance des produits pour
lesquels l'enregistrement est demandé :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de produits s'ils sont dépourvus de caractère
distinctif :

OUI NON Sans objet

Susceptibles d'être enregistrés en tant que marques de produits sous réserve de l'autorisation
de l'autorité compétente :

OUI NON Sans objet

Question n° 2 :

En vertu de la législation en vigueur, les noms d'États sont :

Interdits d'une manière générale à l'enregistrement en tant que marques de services :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de services s'ils peuvent être considérés comme descriptifs de la provenance des services pour lesquels l'enregistrement est demandé :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de services si l'utilisation du nom d'un État peut être considérée comme induisant en erreur quant à la provenance des services pour lesquels l'enregistrement est demandé :

OUI NON Sans objet

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de services car ils sont dépourvus de caractère distinctif :

OUI NON Sans objet

Susceptibles d'être enregistrés en tant que marques de services sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente :

OUI NON Sans objet

Question n° 3 :

Si un éventuel conflit entre une marque de produits et un nom d'État constitue un motif de refus d'enregistrer cette marque pour des produits, ce motif

est invoqué d'office dans le cadre de l'examen des demandes par l'office :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre d'observations :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement :

OUI NON Sans objet

Question n° 4 :

Si un éventuel conflit entre une marque de services et un nom d'État constitue un motif de refus d'enregistrer cette marque pour des services, ce motif

est invoqué d'office dans le cadre de l'examen des demandes par l'office :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre d'observations :

OUI NON Sans objet

peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement :

OUI NON Sans objet

Question n° 5 :

Afin de déterminer si l'utilisation d'un nom d'État dans une marque constituerait un motif de refus de l'enregistrement de cette marque de produits ou de services, il convient d'examiner dans quelle mesure les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services pour lesquels il est proposé d'utiliser cette marque.

OUI NON Sans objet

Question n° 6 :

Si les noms d'États sont protégés d'une manière générale contre leur enregistrement en tant que marques en vertu de la législation en vigueur, existe-t-il des exceptions à cette protection?

OUI NON Sans objet

II. PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

Question n° 7 :

En vertu de la législation en vigueur, les noms d'États sont protégés contre leur utilisation en tant que marques de produits.

OUI NON Sans objet

Question n° 8 :

En vertu de la législation en vigueur, les noms d'États sont protégés contre leur utilisation en tant que marques de services.

OUI NON Sans objet

Question n° 9 :

Lorsque la législation en vigueur protège les noms d'États contre leur utilisation en tant que marques de produits ou de services, cette protection est prévue

dans la législation relative aux marques

OUI NON Sans objet

dans la législation relative à la concurrence déloyale

OUI NON Sans objet

dans les règles générales de la responsabilité civile (substitution de produits ou de services)

OUI NON Sans objet

autre (veuillez préciser)

Question n° 10 :

Si les noms d'États sont protégés d'une manière générale contre leur utilisation en tant que marques en vertu de la législation en vigueur, existe-il des exceptions à cette protection?

OUI NON Sans objet

Question n° 11 :

Afin de déterminer s'il existe un conflit entre une marque utilisée pour des produits ou des services et un nom d'État, il convient d'examiner dans quelle mesure les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services pour lesquels il est proposé d'utiliser cette marque.

OUI NON Sans objet

Question n° 12 :

L'utilisation de noms d'États pour des produits ou des services est considérée comme constituant un motif potentiel d'application de l'article 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle³, qui prévoit notamment certaines dispositions applicables "en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit".

OUI NON Sans objet

[Fin de l'annexe et du document]

¹ 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 juridique utilisé dans un contexte diplomatique officiel, la traduction et la translittération du nom ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée et ou adjectivale.

² L'expression "législation en vigueur" désigne la législation applicable dans un pays donné ainsi que toute procédure applicable de l'office des marques.

³

Article 10

Indications fausses : saisie à l'importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l'identité du producteur, etc.

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.

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

Article 9

Marques, noms commerciaux : saisie à l'importation, etc., des produits portant illicitement une marque ou un nom commercial

- 1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.
- 2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.
- 3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.
- 4) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
- 5) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.
- 6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Article 10ter

Marques, noms commerciaux, indications fausses, concurrence déloyale : recours légaux; droit d'agir en justice

- 1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.
- 2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9 et 10bis.