

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

Vingt-quatrième session

Genève, 1^{er} – 4 novembre 2010

document préparé par le Secrétariat

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

1. A 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'élaborer un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement et 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 document SCT/21/7, paragraphe 15).
2. A 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 et leur utilisation en tant que marques, en prenant en compte tous les commentaires présentés par les délégations durant la vingt-deuxième session. Une version révisée du projet de questionnaire, prenant en compte les commentaires présentés lors de la vingt-deuxième session ainsi que les commentaires portant sur la version intermédiaire publiée sur le Forum électronique du SCT, a été présentée à la vingt-deuxième session du SCT.
3. A la vingt-troisième session du SCT, un certain nombre de délégations et représentants d'organisations observatrices ont présenté des propositions d'ordre rédactionnel, qui ont été incluses dans le projet de questionnaire et adoptées par le Comité permanent. Après avoir adopté le projet de questionnaire, le SCT a décidé de demander au Secrétariat de diffuser une version définitive parmi les États Membres, en indiquant la date du 15 septembre 2010 comme délai de réponse.

4. Le questionnaire rempli, inclus dans l'Annexe de ce document, devra parvenir à l'OMPI au plus tard le 15 septembre 2010, aux adresses suivantes : e-mail : sct.forum@wipo.int; courrier : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse ; ou par fax : +41 22 338 87 45.

[L'annexe suit]

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

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

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

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

OUI NON

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

OUI NON

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de produits pour d'autres motifs :

OUI NON

Si oui, spécifier les motifs :

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

OUI NON

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

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

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

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

OUI NON

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

OUI NON

Interdits à l'enregistrement en tant que marques de services pour d'autres motifs :

OUI NON

Si oui, spécifier les motifs :

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

OUI NON

Question n° 3 :

S'il existe un motif pour interdire l'enregistrement des noms d'États en tant que marques de produits, ce motif :

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué :

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

Question n° 4 :

S'il existe un motif pour interdire l'enregistrement des noms d'États en tant que marques de services, ce motif :

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

OUI NON

S'il est répondu « oui » à cette question, est-ce que ce motif peut être invoqué:

indépendamment d'autres motifs uniquement avec d'autres motifs ?

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

Question n° 6 :

Si l'enregistrement des noms d'États en tant que marques de produits et/ou services est interdit d'une manière générale en vertu de la législation en vigueur, existe-t-il des exceptions à cette interdiction?

OUI NON

Si oui, spécifier lesquelles :

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

Question n° 7 :

En vertu de la législation en vigueur, il est interdit d'utiliser les noms d'États en tant que marques de produits.

OUI NON

Question n° 8 :

En vertu de la législation en vigueur, il est interdit d'utiliser les noms d'États en tant que marques de services.

OUI NON

Question n° 9 :

Lorsque la législation en vigueur interdit l'utilisation des noms d'États en tant que marques de produits ou de services, cette interdiction est prévue

dans la législation relative aux marques

OUI NON

dans la législation relative à la concurrence déloyale

OUI NON

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

OUI NON

autre (veuillez préciser) :

Question n° 10 :

S'il est interdit d'une manière générale d'utiliser les noms d'États en tant que marques en vertu de la législation en vigueur, existe-t-il des exceptions à cette interdiction?

OUI NON

Si oui, spécifier lesquelles :

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

Question n° 12 :

L'utilisation de noms d'États en tant que marques 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

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, le nom historique, 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.

[Endnote continued from previous page]

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.

[Fin de l'annexe et du document]