

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

Vingt-cinquième session

Genève, 28 mars – 1^{er} avril 2011

PROJET DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUES

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), tenue à Genève du 22 au 26 juin 2009, les membres ont engagé des délibérations sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (paragraphe 15 du document SCT/21/7).
2. À cette session, le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir un projet de questionnaire sur 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 en novembre 2009, qui contiendrait une liste concise de questions à soumettre aux membres du SCT au second semestre 2010 (paragraphe 14 du document SCT/22/8).
3. À sa vingt-troisième session (du 30 juin au 2 juillet 2010), le SCT a adopté le texte d'un questionnaire diffusé aux États membres. Le Secrétariat a rassemblé les réponses au questionnaire dans un document de travail (document SCT/24/6 Prov.) intitulé "Résumé

des réponses au questionnaire concernant la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques" (ci-après dénommé "le questionnaire"), qui a été présenté au SCT à sa vingt-quatrième session (du 1^{er} au 4 novembre 2010). Ce document a été révisé à la suite des observations reçues par le Bureau international durant et après la session. Une version finale du résumé figure dans le document SCT/24/6.

4. Il est important de noter que, au moment de l'adoption du questionnaire, 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 adjectivale. Le SCT a également considéré que le questionnaire ne traiterait pas de la question de l'utilisation des noms d'États à des fins non commerciales, car cette utilisation ne relevait pas du droit des marques (paragraphe 4 du document SCT/23/4).
5. À sa vingt-quatrième session, le SCT a également demandé au Secrétariat d'établir, pour examen à sa prochaine session, un projet de document de référence qui s'appuierait sur les travaux réalisés jusqu'à présent par le comité dans ce domaine et offrirait une vue d'ensemble des lois et des pratiques des États membres en ce qui concerne la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques.
6. Le présent projet de document de référence a été élaboré à partir des réponses au questionnaire fournies par 71 États membres. Par conséquent, le document reproduit la structure du questionnaire et traite des groupes de questions suivants : Exclusion des noms d'États de l'enregistrement en tant que marque (deuxième partie); Questions de procédure relatives à l'enregistrement en tant que marque (troisième partie); Protection contre une utilisation en tant que marque (quatrième partie) et article 10 de la Convention de Paris (cinquième partie). Dans le présent document, le terme "marque" désigne, sauf indication contraire, les marques qui s'appliquent aussi bien aux produits qu'aux services.

II. EXCLUSION DES NOMS D'ÉTATS DE L'ENREGISTREMENT EN TANT QUE MARQUES

7. 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 des conditions 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 peuvent varier en fonction de la législation en vigueur.
 - a) Généralement exclus de l'enregistrement
8. Presque deux tiers des 72 réponses reçues (61,1% dans le cas des produits et 63,9% dans le cas des services) indiquaient que les noms d'État sont généralement exclus de l'enregistrement en tant que marque.
9. Sur 54 réponses excluant généralement les noms d'État de l'enregistrement en tant que marque, 28 (51,8%) indiquaient l'existence de certaines exceptions. L'exception la plus commune dans les réponses semble être celle se rapportant à l'autorisation de l'administration compétente de l'État concerné. Quelques réponses faisaient référence à

des conditions supplémentaires, telles que le caractère distinctif de la marque ou la conformité de cette dernière à l'ordre public et aux bonnes mœurs, qui devaient être remplies afin d'enregistrer le nom d'un État en tant que marque.

10. Par ailleurs, dans un pourcentage élevé de réponses (80,5%), il est indiqué que, 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, 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.
11. Ainsi que le traduisent les réponses reçues, en cas d'absence d'exclusion générale de l'enregistrement, les motifs de refus ci-après sont les plus courants en rapport avec les demandes d'enregistrement de marques constituées d'un nom d'État, ou contenant un nom d'État.
 - b) Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives
12. Les marques consistant exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à décrire les produits ou services pour lesquels la protection est demandée sont généralement exclues de l'enregistrement. La raison sous-jacente à cette exclusion est l'intérêt public, qui vise à faire en sorte que les indications descriptives puissent être utilisées par tout le monde, en particulier par les concurrents.
13. Presque toutes les réponses au questionnaire (95,9% dans le cas des produits et 95,5% dans le cas des services) excluent les noms d'États de l'enregistrement en tant que marque si l'utilisation du nom d'un État peut être considérée comme descriptive de la provenance des produits ou des services.
14. Selon une réponse, cette exclusion est soumise à la réception par l'administration compétente d'une confirmation du propriétaire de la marque selon laquelle les produits ont bien telle provenance géographique et aux dispositions relatives au caractère distinctif acquis en vertu de la législation en vigueur. Selon une autre réponse, cette exclusion s'applique uniquement lorsque la marque se compose uniquement du nom d'un État.
 - c) Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme trompeuses
15. Les marques qui sont susceptibles d'induire le public en erreur ou de le tromper quant à la nature, à la qualité et à toute autre caractéristique des produits ou quant à leur provenance géographique ne peuvent pas être enregistrées, ce dans l'intérêt du public. Le critère à prendre en considération ici est le caractère foncièrement trompeur, propre à la marque elle-même dans son association aux produits auxquels il est proposé de l'appliquer.
16. Il convient de noter que le caractère trompeur d'un signe constitué d'un nom d'État, ou contenant un nom d'État se confond parfois avec son caractère descriptif. Dans les deux cas, les consommateurs pourraient être faussement amenés à croire que les produits ou services sur lesquels porte la marque ont une certaine provenance.
17. Presque toutes les réponses au questionnaire (98,5%) excluent les noms d'État de l'enregistrement en tant que marque pour les produits ou services si l'utilisation de ces noms peut être considérée comme induisant en erreur quant à la provenance des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé.

d) Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme dépourvues de caractère distinctif

18. L'absence de caractère distinctif d'une marque l'empêche de remplir sa fonction élémentaire : distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des autres entreprises. Si un signe n'est pas distinctif, il ne peut pas fonctionner comme une marque et, par conséquent, son enregistrement sera régulièrement refusé.
19. Une très grande majorité des réponses (94,1%) indiquait que les noms d'État sont exclus de l'enregistrement en tant que marque s'ils sont dépourvus de caractère distinctif.

e) Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme incorrectes

20. Les signes qui décrivent ou indiquent la provenance géographique sont erronés, ou incorrects, si les produits ne proviennent pas de la région décrite ou indiquée. En pareil cas, le consommateur sera induit en erreur si la référence à la provenance géographique a des connotations négatives pour lui.
21. Les réponses au questionnaire montrent que, dans plus de trois quarts des cas (77,3% dans le cas des produits et 76,6% dans le cas des services), les noms d'États sont exclus de l'enregistrement en tant que marques s'ils sont considérés comme incorrects quant à la provenance des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

f) Exclues de l'enregistrement pour d'autres raisons

22. Les réponses au questionnaire montrent que, dans certains ressorts juridiques (37,3% dans le cas des produits et 31,8% dans le cas des services), les noms d'États sont exclus de l'enregistrement en tant que marques pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Le nom d'un État peut être exclu de l'enregistrement notamment s'il est sensiblement identique ou semblable à une marque antérieure; s'il y a un risque de confusion avec des signes existants; s'il s'agit d'un nom commun utilisé dans le commerce; s'il existe un indice d'une utilisation de mauvaise foi; si le nom de l'État est un terme générique; si le nom de l'État est devenu usuel dans le langage courant ou dans les usages honnêtes et les pratiques établies en matière commerciale; s'il est jugé contraire à la législation en vigueur dans un ressort juridique; si un tribunal décide que, par ailleurs, la marque ne remplit pas les conditions requises pour être protégée; ou si une marque antérieure, également constituée d'un nom d'État, acquiert un caractère distinctif par l'utilisation.

g) Susceptibles d'être enregistrés sous réserve d'une autorisation

23. Dans presque la moitié des réponses reçues (47,8% dans le cas des produits et 46,4% dans le cas des services), les noms d'États sont susceptibles d'être enregistrés en tant que marques de produits ou de services sous réserve de l'autorisation de l'administration compétente. Quelques réponses indiquaient que cette autorisation est soumise à des conditions supplémentaires telles que le caractère distinctif de la marque.

III. QUESTIONS DE PROCÉDURE RELATIVES À L'ENREGISTREMENT DES NOMS D'ÉTATS EN TANT QUE MARQUES

24. Le questionnaire a rassemblé des informations sur la façon dont les législations nationales sur les marques traitent les noms d'États durant la procédure d'enregistrement des marques, en particulier sur la question de savoir si elles étaient d'office exclues de l'enregistrement par l'office ou si l'exclusion pouvait être invoquée par des tiers.
- a) Noms d'États exclus d'office de l'enregistrement
25. L'exclusion du nom d'un État de l'enregistrement en tant que marque constitue un motif invoqué d'office durant l'examen par les offices de presque tous les États membres ayant répondu au questionnaire (plus de 97%). En outre, un nombre important de ces offices nationaux examinent ce motif indépendamment des autres motifs (environ 90%). Une réponse indiquait que cette exclusion ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels les signes concernés étaient suffisamment distinctifs.
26. Quelques réponses indiquaient que ce motif était exclusivement invoqué conjointement avec d'autres motifs. C'est le cas pour trois réponses concernant les produits et quatre réponses portant sur les services. Toutefois, les réponses pertinentes relatives à ce point ne précisaient pas quels motifs étaient concernés en particulier.
- b) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition
27. Outre l'exclusion d'office de noms d'États, ce motif peut également être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition.
28. Les réponses au questionnaire indiquaient que plus de deux tiers des États membres prévoient cette possibilité (67%). Lorsque c'est le cas, ce motif peut être invoqué indépendamment des autres motifs. Toutefois, les différents types de systèmes d'opposition en vigueur dans les États membres concernés (par exemple, opposition avant ou après l'enregistrement) n'étaient pas précisés dans les réponses fournies.
- c) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre d'observations
29. Plus de 50% des réponses indiquaient que les observations peuvent être invoquées contre l'enregistrement d'une marque contenant un nom d'État ou constituée d'un nom d'État, soit parallèlement à d'autres motifs (5%), soit indépendamment.
- d) Noms d'États constituant un motif susceptible d'être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation
30. Les procédures d'invalidation contre un nom d'État peuvent souvent être engagées après l'enregistrement de ce dernier en tant que marque. Une moyenne de 92% des réponses au questionnaire indiquait que l'exclusion des noms d'États de l'enregistrement des marques pouvait être invoquée par des tiers durant les procédures d'invalidation. Ce motif est surtout invoqué indépendamment d'autres motifs.

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

31. 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 universellement applicable, elle a été jugée pertinente pour l'enquête.

a) Généralement exclus de l'utilisation

32. Les réponses au questionnaire montrent que les noms d'États sont exclus de l'utilisation en tant que marques dans 42% des cas, tandis que 58% des réponses indiquent que ces signes ne sont pas exclus de l'utilisation. Il n'y a pas de différences notables dans les réponses concernant l'utilisation en tant que marques pour des produits et dans les réponses concernant l'utilisation pour des services. Dans les deux cas, le nombre de pays ayant répondu s'élevait à 69.
33. Les totaux susmentionnés doivent être examinés en rapport avec les réponses fournies à la 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-t-il des exceptions à cette protection? Sur 41 réponses, 31% indiquaient qu'il pourrait y avoir des exceptions à l'exclusion et 68,3% que l'exclusion était absolue, c'est-à-dire qu'aucune exception n'était admise.
34. Néanmoins, au moins deux réponses, qui étaient négatives, comprenaient des observations dans lesquelles il était précisé que, bien que leur pays n'excluait 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.
35. Un de ces moyens pourrait consister à engager une action civile, qui préviendrait 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 activités commerciales d'une autre personne.

b) Exclus de l'utilisation en vertu de la législation sur les marques

36. Lorsque la législation en vigueur exclut les noms d'États de l'utilisation en tant que marques, cette exclusion est prévue dans la législation relative aux marques dans 60,5% des réponses, tandis que 39,5% des réponses ne signalent pas la loi comme étant la source de l'exclusion. Le nombre de réponses (38) dans cette section est sensiblement inférieur à celui de la question précédente.

c) Exclus de l'utilisation en vertu de la législation contre la concurrence déloyale

37. Sur 31 réponses, 51,6% indiquaient que l'exclusion de l'utilisation des noms d'États en tant que marques se fondait sur la législation contre la concurrence déloyale et 48,4% indiquaient que ce n'était pas un motif d'exclusion dans les ressorts juridiques concernés. Cela peut indiquer l'absence, au niveau national, de dispositions spécifiques dans une loi relative à la protection contre les actes de concurrence déloyale.

- d) Exclus de l'utilisation en vertu des règles générales de la responsabilité civile (substitution de produits ou de services)
38. Sur 29 réponses à la question de savoir si l'exclusion des noms d'États contre l'utilisation en tant que marques était fondée sur les règles générales de la responsabilité civile ou sur la loi relative à la substitution de produits ou de services, 43,8% ont répondu par l'affirmative et 51,7% par la négative.
- e) Exclus de l'utilisation en vertu d'autres législations
39. Parmi les cinq seuls pays ayant répondu à cette sous-question, tous ont répondu affirmativement.
- f) Tromperie éventuelle dans le conflit entre l'utilisation en tant que marque et un nom d'État
40. L'examen de la mesure dans laquelle les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services semble être une question importante, abordée dans 69 réponses. La décomposition de ces réponses donne 82,6% de réponses positives et 17,4% de réponses négatives.

V. ARTICLE 10 DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

41. Une large majorité des réponses (82,6%) indiquait que l'utilisation des noms d'États en tant que marques de produits ou de services était considérée comme constituant un motif potentiel d'application de l'article 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
42. L'article 10 de la Convention de Paris prévoit ce qui suit :
- “*[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.”

[Fin du document]