

36^e SESSION DU COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS
ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
(Genève 17-19 oct. 2016)

**PROTECTION DES NOMS DE PAYS CONTRE LEUR ENREGISTREMENT ET LEUR
UTILISATION EN TANT QUE MARQUE : Domaines de Convergence possibles**

Commentaires de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

Domaine de convergence possible n°1

Notion de nom de pays

L'Accord de Bangui, notamment l'Annexe III relative aux marques de produits ou de services, loi nationale de ses dix-sept (17) Etats membres en matière de propriété intellectuelle et les textes d'application, ne donnent pas une définition particulière de la notion de nom de pays. La proposition formulée dans le domaine de convergence, emporte l'adhésion de l'OAPI. A savoir, le nom de pays peut être : « le nom officiel ou formel de l'Etat, son nom usuel, **la traduction et la translitération** de ce nom, le nom abrégé de l'Etat, ainsi que l'utilisation du nom dans sa forme abrégée ou adjectivale ».

La prise en compte de la traduction et de la translitération nous paraît utile. Dans la pratique de notre office, tout élément du signe déposé à titre de marque dans une langue autre que le français ou l'anglais (langues de travail de l'OAPI) doit faire l'objet de traduction ou de translitération par le déposant afin que l'examineur puisse vérifier la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Domaine de convergence possible n°2

Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives

Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être valablement enregistrée à l'OAPI. Ainsi en est-il de tout signe exclusivement descriptif, notamment de la nature, des caractéristiques ou de l'origine géographique des produits ou services qu'il désigne. Le nom d'un pays serait par conséquent impropre à constituer une marque valable lorsque son utilisation donne une description du lieu d'origine des produits ou des services ou, lorsque ledit nom de pays est exclusivement perçu par le public comme l'indication du lieu d'origine du produit ou du service.

Domaine de convergence possible n°5

Procédures d'annulation et d'opposition

Selon le système OAPI, les procédures d'opposition (devant l'office) et d'annulation (devant les tribunaux judiciaires) concourent au même objectif, celui de radier du registre spécial toute marque qui ne satisfait pas les conditions de validité édictées aux articles 2 et 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui. Les motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n°2, 3 et 4 devraient constituer des motifs d'opposition et d'annulation des marques enregistrées.

Domaine de convergence possible n°6

Utilisation en tant que marque

Toute utilisation d'un nom de pays susceptible de tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services, devrait être empêchée au travers de moyens juridiques appropriés. Lesdits moyens juridiques devraient viser : la cessation de l'utilisation de la marque par le biais des injonctions, l'octroi des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil, sans préjudice des moyens juridiques qu'offre la législation sur les marques.