

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

Vingt-neuvième session
Genève, 27 – 31 mai 2013

ÉTUDE SUR LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS

*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) qui s'est tenue à Genève du 22 au 26 juin 2009, les membres ont entamé des discussions sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques (paragraphe 15 du document SCT/21/7).

2. À cette session, le SCT a convenu de prier 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 (ci-après le "Questionnaire concernant les noms d'États"), lequel contiendrait une liste concise de questions à adresser aux membres du SCT au second semestre 2010 (paragraphe 14 du document SCT/22/8). En conséquence, le Secrétariat a établi le questionnaire figurant en annexe au document SCT/24/2 et l'a communiqué aux membres du SCT le 22 juillet 2010.

3. Les membres suivants du SCT ont fourni des réponses au questionnaire : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Iran (République islamique d'), Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan,

* La version intégrale de ce document n'est disponible qu'en anglais. Les versions dans d'autres langues présentent une synthèse.

Lettonie, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Myanmar, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Uruguay.

4. Les réponses au questionnaire ont été rassemblées dans le document SCT/24/6 qui a été présenté à la vingt-cinquième session du SCT. À cette session, le SCT a examiné un projet de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/25/4). Ce document traitait notamment de l'exclusion de l'enregistrement des noms d'États en tant que marques, des questions de procédure relatives à l'enregistrement de marques contenant ou consistant en des noms d'États, de la protection contre une utilisation en tant que marques et de l'article 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la "Convention de Paris").

5. À cette session, le SCT a invité les membres intéressés à communiquer au Secrétariat des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États ainsi que des informations sur tout système de promotion de l'image de marque nationale qu'ils pourraient avoir élaboré, y compris en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre. Le SCT a prié le Secrétariat de synthétiser ces communications dans un document de travail qui serait présenté à la vingt-septième session du SCT et de présenter également les informations sur la promotion d'une image de marque nationale disponibles à l'OMPI (paragraphe 14 du document SCT/26/8).

6. Les membres suivants du SCT ont envoyé les communications demandées par le comité : les États-Unis d'Amérique, la Jamaïque, la Lituanie, le Mexique, l'Ouganda, la Pologne, la République de Moldova et la Turquie. Toutes les communications ont été publiées dans leur intégralité sur le site Web du forum électronique du SCT à l'adresse : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

7. À sa vingt-septième session, tenue à Genève du 18 au 21 septembre 2012, le SCT a examiné les propositions soumises par les délégations de la Barbade et de la Jamaïque qui figurent dans les documents SCT/27/6 et SCT/27/7. Pour étayer les travaux précédemment entrepris, le SCT a prié le Secrétariat de mener une étude sur les dispositions législatives et les pratiques en vigueur dans le cadre des législations nationales ou régionales relatives à la protection des noms d'États dans le domaine de l'enregistrement de marques, ainsi que sur les meilleures pratiques relatives à la mise en application de ces dispositions.

8. En conséquence, le Secrétariat a établi le document SCT/29/5, dont une synthèse est présentée ci-dessous. Le présent document se fonde sur les données des systèmes nationaux dont dispose le Secrétariat et sur les informations fournies dans le cadre de communications par les membres du SCT suivants : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bélarus, Belgique¹, Belize, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg¹, Myanmar, Norvège, Pays-Bas¹, Philippines, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine et Viet Nam. Toutes les communications ont été publiées dans leur intégralité sur le site Web du forum électronique du SCT à l'adresse : <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

II. LA PHASE D'EXAMEN

9. Pour qu'une marque soit protégée, et pour que ce droit soit opposable aux tiers, la marque doit faire l'objet d'un enregistrement valable, ce qui signifie que cet enregistrement ne doit pas être entravé par ce qu'il est coutume de qualifier de motifs absolus et relatifs². La distinction entre ces deux types de motifs n'étant pas universellement admise, elle n'est pas appliquée dans le présent document, lequel aborde l'examen sur la base des critères généraux qu'un signe doit remplir pour pouvoir être utilisé comme marque. Il n'est pas rare que des marques non enregistrées ou relevant de la "common law" soient protégées au titre de certaines législations nationales, mais ce type de marque sort du cadre du présent document.

10. L'examen est réalisé par chaque office des marques conformément aux lois et réglementations nationales, les dispositions de ces dernières pouvant varier d'un pays à l'autre. Il ressort néanmoins de la pratique décrite dans les communications envoyées par les États membres qu'une distinction est généralement établie entre les demandes relatives à une marque consistant en un nom géographique, à savoir un nom d'État, et les demandes relatives à une marque contenant un nom d'État. Cette distinction a des conséquences substantielles sur l'évaluation de la possibilité d'enregistrer une marque ou non et, dans certains cas, une marque consistant en un nom d'État est rejetée sans que ne soit étudiée plus avant la question de savoir si le signe peut induire en erreur quant à l'origine géographique des produits.

11. Dans certains pays, une marque contenant un nom d'État ne pourra être admise à l'enregistrement que si ce nom d'État apparaît au milieu d'autres éléments et sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, à condition que le signe n'induisse pas en erreur quant à l'origine géographique des produits ou services. Lors de l'évaluation du caractère trompeur du signe vis-à-vis des produits et services concernés, un lien est généralement établi entre la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement et la nationalité du déposant, ou entre la marque et le lieu d'origine des produits auquel le signe entend se rapporter. Dans les deux cas, l'existence de ce lien est l'élément crucial qui permet d'établir si ce signe peut être accepté ou non, tout du moins en principe³ (voir figure 1 de l'annexe II au document SCT/29/5).

12. Un motif particulier de refus a été introduit au titre de la législation de certains pays qui empêche tout enregistrement d'un nom d'État, qu'il s'agisse du nom de l'État où la demande d'enregistrement est déposée ou de noms d'États étrangers. En règle générale cependant, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de dispositions particulières de ce type, les motifs de refus classiques relatifs au caractère descriptif ou trompeur du signe s'appliquent. Néanmoins, dans d'autres pays, les demandes d'enregistrement de marques contenant des noms d'États pourront être refusées au motif qu'elles induisent le consommateur en erreur ou qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

LE CARACTERE DESCRIPTIF

13. L'objet premier d'une marque est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre. En d'autres termes, une marque doit présenter un caractère distinctif et l'absence de tout élément descriptif est l'un des critères permettant d'établir la singularité d'une marque. Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, les offices des marques peuvent invoquer ce motif de refus pour déterminer si les signes faisant l'objet de la demande sont ou non des indications utilisées pour décrire les caractéristiques des produits ou services ou leur lieu d'origine, entre autres éléments. Ce motif est le plus fréquemment employé pour vérifier si un nom d'État peut être enregistré en tant que marque car il est dans l'intérêt du public que d'autres commerçants aient la possibilité d'utiliser ce type d'indication pour fournir des informations relatives aux produits ou services vendus ou proposés.

14. À cet effet, plusieurs pays interdisent purement et simplement l'enregistrement et l'utilisation de marques consistant en des noms géographiques⁴. D'autres en revanche adoptent le libellé de l'article 6*quinquies* B.2 de la Convention de Paris et excluent de l'enregistrement en tant que marques les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique de produits ou services⁵. Bien que ce libellé ne fasse pas expressément référence à des noms d'États, plusieurs offices des marques l'interprètent comme excluant les noms d'États de l'enregistrement, tout au moins lorsqu'ils constituent l'unique élément du signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement (voir figures 1 et 2).

LE CARACTERE FALLACIEUX, TROMPEUR OU MENSONGER

15. Outre leur caractère descriptif, les marques contenant ou consistant en un nom d'État 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, trompeur ou mensonger ne sont pas clairement définies et leurs significations se chevauchent, un terme pouvant être employé à la place de l'autre (voir figure 4).

16. Selon l'analyse quantitative des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États (question I.1)c) figurant en annexe II au document SCT/24/6), 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 quant à la l'origine des produits; de même, 77,3% 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 demandé (question I.1)e) figurant en annexe II au document SCT/24/6).

L'ORDRE PUBLIC OU LES BONNES MŒURS

17. Le principe qui veut que tout signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit exclu de l'enregistrement en tant que marque est universellement admis. La question de savoir si un signe donné est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes mœurs fait régulièrement l'objet de représentations culturelles et historiques quant à la signification de tel ou tel signe. S'il n'est pas évident, à première vue, d'établir un lien entre cet éventuel motif de refus et les noms d'États, la pratique et la législation nationale de certains États semblent contenir des exemples pertinents. La loi sur les marques de la République de Corée mentionne par exemple "les marques qui indiquent faussement un lien avec une nation, ou qui la critiquent, l'insultent ou sont susceptibles de la diffamer..."⁶.

LA PROTECTION EN SOI

18. Selon l'analyse quantitative des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États (question I.1)a) figurant en annexe II au document SCT/24/6), 61,1% des pays ayant répondu ont indiqué que les noms d'États étaient généralement exclus de l'enregistrement en tant que marques de produits ou de services. Les paragraphes ci-après présentent les caractéristiques de cette protection dans différents pays.

19. Outre les motifs qui s'appliquent de manière générale à tous les types de marques, plusieurs pays prévoient une protection particulière pour les noms d'États, que le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement ait ou non un caractère descriptif ou trompeur. Au titre

des dispositions applicables, les noms d'États constituent en règle générale un motif de refus absolu et, souvent, un prolongement de la protection octroyée aux emblèmes, drapeaux et autres symboles d'État. Cette approche constitue un obstacle absolu à l'enregistrement en tant que marques de signes contenant ou consistant en des noms d'États, à moins que le déposant n'apporte la preuve du consentement des autorités compétentes.

20. Dans certains cas, la catégorie "noms de pays" est nuancée pour devenir l'État national ou tout État⁷, selon qu'il est envisagé ou non d'accorder la protection au nom de l'État proprement dit dans lequel l'enregistrement de la marque est demandé, ou au nom de tous les États. Comme indiqué ci-dessus, il est rare que les législations nationales renvoient expressément à une quelconque liste de noms d'États, et peu d'entre elles précisent par ailleurs si la protection s'étend ou non aux seuls noms officiels des États, au nom usuel d'un État ou à ce nom sous une forme abrégée.

21. Outre le fait que l'assimilation d'un nom d'État à un emblème d'État puisse constituer un motif de refus, certaines législations nationales prévoient un motif de refus particulier et distinct s'agissant des noms d'États. Aux fins de la présente étude, il peut être intéressant d'examiner en détail les dispositions insérées à cet effet dans les législations nationales relatives aux marques.

EXCLUSION DE L'ENREGISTREMENT D'AUTRES SIGNES VERBAUX LIÉS À L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

22. On a estimé que l'utilisation de signes autres que le nom officiel d'un État pouvait entraîner un rapprochement entre des produits et services et cet État, si bien que certaines législations nationales ont étendu l'exclusion de l'enregistrement en tant que marque à la forme courte du nom, à sa traduction, à son abréviation, au code international, à l'adjectif indiquant la nationalité, etc. Les communications des États membres traitent également de ces exclusions. La délégation du Chili indique ainsi dans sa communication que lorsque le nom d'un État est exprimé de manière différente d'une langue à l'autre, toute demande d'enregistrement en tant que marque comprenant l'une quelconque de ces versions doit être refusée⁸ (voir figure 8).

III. PROCEDURES D'OPPOSITION ET AUTRES MESURES

23. Même dans les États membres qui prévoient l'un des motifs ci-dessus présentés pour protéger les noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque, il peut arriver que l'examen par l'office national d'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement qui contiendrait ou consisterait en un nom d'État ne se solde pas par un refus. Une telle situation peut notamment se produire dans le cadre de systèmes ne prévoyant pas un examen d'office des demandes à l'aune des motifs de refus possibles des noms d'États. Il peut également arriver qu'un office national parte du principe qu'un signe contenant ou consistant en un nom d'État pour lequel un enregistrement est demandé peut effectivement faire l'objet d'un enregistrement.

24. En sus de l'examen d'office, les législations nationales sur les marques peuvent également prévoir d'autres procédures permettant à des tiers de faire valoir qu'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas être enregistré parce qu'il contient ou consiste en un nom d'État. Plus précisément, les procédures d'opposition, de dépôt d'observations et d'invalidation peuvent offrir des possibilités supplémentaires d'empêcher ou d'annuler un enregistrement.

OPPOSITION

25. 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 grand public⁹. 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 disposé¹⁰. Le SCT a défini des domaines de convergence dans les procédures d'opposition en matière de marques à sa vingtième session, tenue à Genève du 1^{er} au 5 décembre 2008¹¹.

26. 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 compétent ne se serait pas traduit pas 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'enregistrement¹².

DEPOT D'OBSERVATIONS

27. 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 États membres prévoit que des observations relatives à des demandes d'enregistrement de marques peuvent être soumises par écrit¹³. La personne qui soumet des observations ne devient pas partie à la procédure et, en règle générale, les offices ne répondent pas aux observations¹⁴. 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 lorsqu'un terme descriptif n'est connu que de spécialistes¹⁵.

INVALIDATION

28. Lorsqu'un signe contenant 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 pertinente, 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 retirer un enregistrement du registre des marques. La terminologie utilisée par les différents systèmes nationaux des marques n'est pas harmonisée et les termes annulation, invalidation ou révocation peuvent indifféremment être employés pour désigner une procédure visant à faire abroger un enregistrement déjà octroyé.

29. Il ressort des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États¹⁶ que dans les États membres dont la législation nationale sur les marques prévoit un motif éventuel de refus d'une demande d'enregistrement d'un signe contenant 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 constitue un motif de refus d'enregistrer une marque pour des produits, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement. De même, 92,6% des pays ayant répondu indiquent que si un nom d'État

constitue un motif de refus d'enregistrer une marque pour des services, ce motif peut être invoqué par des tiers dans le cadre de procédures d'invalidation postérieures à l'enregistrement.

DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET CONCURRENCE DELOYALE

30. 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 de la responsabilité civile ou les législations relatives à la concurrence déloyale. Au titre de l'article 10*bis* de la Convention de Paris, les pays de l'Union de Paris sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. À cet égard, il ressort des réponses au Questionnaire concernant les noms d'États que dans 51,7% des pays dans lesquels une protection est prévue contre l'utilisation de noms d'États en tant que marques, cette protection se fonde sur la législation relative à la concurrence déloyale. Dans 48,1% des pays ayant répondu, elle se fonde sur les règles générales de la responsabilité civile (substitution de produits ou de services)¹⁷. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle confirme dans sa réponse qu'il est possible en droit civil d'empêcher tout abus concernant l'utilisation de noms d'États¹⁸.

31. 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 fautive concernant sa provenance pourra être saisi. L'immense majorité des pays ayant répondu au Questionnaire concernant les noms d'États (82,6%) a indiqué qu'elle considérait l'utilisation de noms d'États en tant que marques pour des produits et/ou des services comme constituant un motif potentiel d'application de l'article 10 de la Convention de Paris¹⁹. En Italie, la question de savoir si les signes faisant l'objet d'une demande d'enregistrement utilisent, directement ou indirectement, de fausses indications quant à la provenance des produits est étudiée lors de l'examen de la demande d'enregistrement de la marque²⁰. En Australie, la protection contre l'utilisation de fausses indications en matière d'étiquetage et de présentation des produits relève de tout un éventail de dispositions visant à protéger le consommateur, dont la Loi sur la concurrence et la protection du consommateur de 2010²¹.

IV. DIFFERENTES APPROCHES ET EVENTUELLES MEILLEURES PRATIQUES ELABORÉES PAR DES MEMBRES CONCERNANT LA PROTECTION DES NOMS D'ÉTATS

32. Il ressort de l'étude des législations et des pratiques des États membres de l'OMPI en matière d'examen, d'opposition et d'invalidation de signes contenant ou consistant en des noms d'États que ces signes peuvent être interdits à l'enregistrement ou à l'utilisation comme marques à tous les stades de ces différentes procédures. Le présent chapitre se concentre sur d'autres mesures présentées par les membres susceptibles d'être utilisées à la place ou en complément du droit des marques pour offrir une protection supplémentaire aux noms d'États ou assurer la préservation et la validité des droits conférés par l'enregistrement ou l'utilisation d'un signe.

33. Trois grands trains de mesures ont notamment été répertoriés, à savoir : les "normes relatives à l'importation et l'exportation de produits", les "normes et pratiques relatives aux termes utilisés pour désigner des noms d'États" et les "systèmes de promotion d'une image de marque nationale". Certes, l'utilisation de noms d'États ne se cantonne pas à ces seuls domaines, mais les procédures et modalités d'utilisation semblent être pertinentes s'agissant de l'objet de la présente étude..

NORMES ET PRATIQUES RELATIVES A L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE PRODUITS

34. Les règles commerciales internationales et régionales prévoient que les produits importés depuis ou exportés vers un marché étranger doivent porter des étiquettes indiquant le pays d'origine à des fins de contrôles douaniers. Dans l'esprit de cette disposition généralement obligatoire, des règles et pratiques consistant à indiquer le pays d'origine sur les produits ont été établies et leur nombre n'a cessé d'augmenter dans les différents systèmes nationaux. Au titre des réglementations douanières, il est devenu obligatoire d'indiquer le lieu d'origine sur les étiquettes des matières premières et des produits agricoles, y compris les semences²². Le fait de déclarer le lieu d'origine de services offerts est également une question récente qui mérite une attention particulière. Outre son utilité pour les contrôles douaniers, l'étiquette portant la mention du pays d'origine – ou plutôt un étiquetage mensonger – ou l'indication du pays d'origine a également des conséquences en vertu du droit de la propriété industrielle (voir notamment l'article 10 de la Convention de Paris, lequel prévoit certains recours en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance de produits).

NORMES ET PRATIQUES RELATIVES AUX TERMES UTILISES POUR DESIGNER DES NOMS D'ETATS

35. Le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques a été créé par le Secrétaire général des Nations Unies en application de la résolution 715 A (XXVII) du 23 avril 1959 du Conseil économique et social. Il avait pour mandat principal de se pencher sur les problèmes techniques liés à la normalisation des noms géographiques au plan national, d'élaborer des projets de recommandations pour les éventuelles procédures (essentiellement linguistiques) à suivre par les différents pays en matière de normalisation de leurs propres noms et de soutenir des groupes de travail établis en fonction de différents systèmes linguistiques²³.

36. Un codage statistique normalisé des pays, zones et régions est établi sous forme de liste sous les auspices de la Division de statistique du Secrétariat des Nations Unies pour les pays et zones au sujet desquels cette division a réuni des données statistiques et cette liste est généralement désignée sous le nom de norme "M49"²⁴. Chaque pays se voit attribuer un code numérique unique à trois chiffres par la Division de statistique ainsi qu'un code alphabétique à trois caractères par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

37. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) élabore, dans le cadre d'un consensus mondial, des normes internationales applicables aux produits, aux services et aux bonnes pratiques qui couvrent pratiquement tous les aspects de la technologie et de l'économie²⁵. L'ISO a élaboré une norme internationale relative aux codes de pays : la norme ISO 3166, publiée pour la première fois en 1974. De nouveaux noms et codes sont ajoutés de manière automatique dès que les Nations Unies publient de nouveaux noms soit dans le Bulletin terminologique relatif aux noms de pays, soit dans le Code statistique normalisé des pays et zones de la Division de statistique des Nations Unies²⁶.

38. L'augmentation du nombre de connexions à l'Internet et l'influence de ce nouvel outil technologique comme moyen d'information et de commerce ont entraîné l'introduction de normes pour désigner les "noms de domaines"²⁷. Créée en 1998, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est chargée de la coordination internationale des systèmes d'identificateurs uniques d'Internet. Au sein de l'ICANN, l'Organisation de soutien aux politiques de codes de pays (ccNSO) est l'organe chargé de l'élaboration de politiques pour des questions à dimension mondiale comme l'attribution de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD).

SYSTEMES DE PROMOTION DE L'IMAGE DE MARQUE NATIONALE

39. À sa vingt-septième session qui s'est tenue à Genève du 18 au 21 septembre 2012, le SCT a étudié le document SCT/27/5 contenant des informations relatives à des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États et à des systèmes de promotion d'une image de marque nationale²⁸. Ce document présentait les travaux relatifs à la protection des noms d'États menés jusque-là par le SCT et résumait les informations soumises par les membres en ce qui concerne la protection des noms d'États et les systèmes de promotion de l'image de marque nationale et donnait un aperçu des informations sur la promotion d'une image de marque nationale disponibles à l'OMPI.

V. CONCLUSIONS

40. Il ressort de l'étude des procédures d'examen, d'opposition, de dépôt d'observations et d'invalidation disponibles qu'il existe plusieurs possibilités, à différents stades antérieurs et postérieurs à l'enregistrement d'une marque, d'invoquer la protection des noms d'États. Lorsque les législations nationales prévoient des motifs susceptibles d'empêcher l'enregistrement de signes contenant ou consistant en des noms d'États, indépendamment de leur interprétation technique, la pertinence de ces motifs ne se limite pas à la seule réalisation de l'examen d'office de la demande d'enregistrement par l'office des marques. Il apparaît en effet que des tiers se prévalent d'au moins une des possibilités ci-dessus énoncées pour déposer une réclamation, en s'appuyant sur le motif qui veut qu'un signe contenant ou consistant en un nom d'État ne doit pas faire l'objet ou avoir fait l'objet d'un enregistrement.

41. Pour faire mieux connaître les multiples possibilités déjà offertes pour refuser ou invalider l'enregistrement en tant que marques de signes contenant ou consistant en des noms d'États, la question de la protection des noms d'États pourrait être traitée dans les manuels d'examen des demandes d'enregistrement de marques. Plus précisément, il semblerait utile de mettre l'accent sur les noms de pays s'agissant de l'application éventuelle des motifs prévus pour refuser l'enregistrement de signes dépourvus de caractère distinctif, descriptifs, contraires à la politique des pouvoirs publics ou à caractère trompeur, fallacieux ou mensonger.

42. L'existence de règles et mesures visant à protéger les noms d'États a été mise au jour non seulement en ce qui concerne l'enregistrement de marques mais, plus généralement, dans les domaines du commerce et des communications. L'utilisation de noms d'États en tant qu'éléments essentiels de systèmes de promotion de l'image de marque d'un pays souligne la nécessité d'empêcher toute utilisation abusive de ces noms et d'encourager leur exploitation positive dans le cadre de stratégies de promotion de l'image de marque nationale dans l'intérêt plus vaste de la collectivité nationale.

[Fin du document]

¹ Les informations sur la protection des noms de pays en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas ont été communiquées par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au nom de ces pays.

² Les termes "absolus" et "relatifs" employés pour désigner les types de motifs d'opposition à l'enregistrement ne sont pas utilisés de manière uniforme dans tous les pays; ils ne sont pas non plus légalement pertinents. Néanmoins, ils sont de plus en plus fréquemment utilisés comme raccourcis juridiques pour faire référence à des questions relatives aux éléments intrinsèques de la marque, comme leur importance sur le plan lexical ou commercial (motifs absolus) et à des questions de conflits entre marques avec des droits établis détenus par des tiers (motifs relatifs).

³ Communication de la délégation du Belarus, disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁴ C'est le cas de la République bolivarienne du Venezuela (article 33.5) de la loi sur la propriété industrielle du 2 septembre 1955).

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

⁵ Communication de la délégation de la Jamaïque : article 11.1)c) de la loi sur les marques du 26 juillet 1999. Un libellé identique à celui de la Convention de Paris est utilisé dans la loi sur les marques de la Barbade (section 9.1)b) de la loi sur les marques du 21 décembre 1981). Voir également la communication de la délégation de l'Espagne (article 5 de la loi sur les marques n° 17/2001 du 7 décembre 2001); de la délégation de la Norvège : chapitre 14 de la loi sur les marques; de la délégation de l'Allemagne : section 8.2) de la loi sur les marques, n^{os} 1, 2 et 4. De même, la législation de la Slovaquie adopte la même interdiction (loi n° 506/2009 Coll. sur les marques). En ce qui concerne l'Union Européenne, voir l'article 7.1)c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Au Royaume-Uni, la disposition qui s'applique correspond à la section 3.1)c) de la loi sur les marques du 21 juillet 1994. De même, la législation bulgare prévoit d'exclure de l'enregistrement tout signe indiquant l'origine géographique des produits ou services : article 11.4) de la loi sur les marques et indications géographiques du 1^{er} septembre 1999, amendée en 2010.

⁶ Article 7.1)ii) de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce du 28 novembre 1949, telle qu'amendée le 21 mai 2009.

⁷ Dans la section 3.2) de la loi sur les marques de 2003 d'Antigua-et-Barbuda, l'article 10.2) de la loi sur les marques de la Chine, l'article 4.4) de la loi n° 2181-XII sur les marques de produits et de services du 5 février 1993 du Belarus.

⁸ Communication de la délégation du Chili.

⁹ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document WIPO/STrad/INF/4, domaine de convergence n° 1.

¹⁰ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : enseignements essentiels, document SCT/18/3, p. 2.

¹¹ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document SCT/STrad/INF/4. Conformément à l'article 15.5 de l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les membres de l'OMC pourront ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

¹² 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.

¹³ Voir Procédures d'opposition en matière de marques, document SCT/17/4, p. 13.

¹⁴ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document SCT/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.

¹⁵ Voir Procédures d'opposition en matière de marques : domaines de convergence, document SCT/STrad/INF/4, p. 5 de l'annexe.

¹⁶ Voir note 54 ci-dessus.

¹⁷ Analyse des réponses au Questionnaire sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, p. 5.

¹⁸ Communication de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, p. 1.

¹⁹ Analyse des réponses au Questionnaire sur la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques, document SCT/24/6, annexe II, pp. 40-41.

²⁰ Communication de la délégation de l'Italie.

²¹ Communication de la délégation de l'Australie, p. 1.

²² Il est fait référence à la Convention de Genève relative à la simplification des formalités douanières (1923) sous les auspices de la Société des Nations. Voir : "The American Journal of International Law", vol. 19. n° 4, octobre 1925, pp. 146-166 à l'adresse : <http://www.jstor.org/stable/2213197?seq=10> et la Convention de Kyoto sur les Statistiques du commerce international de marchandises (1973-1974), dont la révision est entrée en vigueur le 3 février 2006.

Voir <http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20Bangkok06/Workshop%20materials/KYOTO%20Convention.pdf>

²³ Voir http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/gegn_26_3.pdf

²⁴ Voir <http://unstats.un.org/unsd/accsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf>

²⁵ Voir <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>

²⁶ http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

²⁷ "Nom de domaine" s'entend d'une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur Internet. Voir l'article 1(v) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, 1999, publication OMPI n° 833 à l'adresse : http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf

²⁸ Document OMPI : SCT/27/5 sur les Informations relatives à des cas et des études de cas concernant la protection des noms d'États et à des systèmes de promotion d'une image de marque nationale. Voir à l'adresse : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_27_5.pdf