

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

Quarante-troisième session
Genève, 23 – 26 novembre 2020

PROPOSITION RÉVISÉE DE LA DÉLÉGATION DE LA JAMAÏQUE

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication datée du 30 octobre 2020, la délégation de la Jamaïque a transmis au Bureau international une version révisée de la proposition reproduite dans le document SCT/32/2, intitulée “Projet révisé de recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des noms de pays”. L’annexe II du présent document contient la version révisée de la proposition de la délégation de la Jamaïque et l’annexe I consiste en une page de couverture explicative.

[Les annexes suivent]

PROPOSITION RÉVISÉE DE LA JAMAÏQUE

La délégation de la Jamaïque a établi un projet révisé de recommandation commune pour la protection des noms de pays (en annexe), comme cela a été fait en lien avec d'autres domaines de convergence importants afférents aux marques, projet qui pourrait guider les États membres et être utilisé par ces derniers dans les manuels d'examen des demandes d'enregistrement de marques aux niveaux national et régional, afin de promouvoir une protection uniforme et exhaustive des noms de pays.

À l'instar des deux premières versions, le projet révisé de recommandation commune reprend en grande partie la formulation et les définitions des recommandations communes précédentes (y compris celles sur les marques notoires et les marques sur l'Internet), ainsi que de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris, de l'Étude de l'OMPI (document SCT/29/5) et du Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4). Il intègre également la définition de "marque pays" tirée du document de l'OMPI SCT/43/3 Rev. 2 intitulé "Compilation des questions sur la protection des marques-pays dans les États membres" et du document de l'OMPI SCT/43/8 intitulé "Réponses au questionnaire sur la protection de la marque pays dans les États membres".

Nous avons révisé la version précédente de notre proposition afin de tenir compte des observations formulées précédemment par les États membres au sein du SCT. Nous avons quelque peu restreint la définition de "nom de pays".

Les articles 2 à 5 ont trait aux marques en conflit avec des noms de pays et prévoient pour l'essentiel la même protection que celle accordée aux marques notoires. L'article 2 porte également sur les demandes d'enregistrement déposées de mauvaise foi. Ses dispositions auraient un caractère facultatif et indicatif uniquement. L'article 3 définit les marques qui devraient être considérées comme entrant en conflit avec un nom de pays.

Les articles 4 et 5 ont été rédigés à partir de l'étude et du rapport de l'OMPI et visent à recommander des motifs de refus acceptables (en plus des articles 2 et 3) et des motifs d'acceptation admissibles (sous réserve des dispositions des articles 2 à 4). Des informations ou des documents doivent être fournis au titre de ces sections de manière à ce qu'il incombe aux déposants plutôt qu'aux offices de propriété intellectuelle de prouver l'utilisation légitime du nom de pays.

L'article 6 porte sur les oppositions et les invalidations, et l'article 7 traite de la concurrence déloyale et de la substitution frauduleuse.

Enfin, l'article 8 énonce les facteurs à prendre en considération pour établir l'existence d'un lien fallacieux avec un État et donne la souplesse expressément souhaitée par de nombreuses délégations, car il prévoit des motifs et des facteurs supplémentaires permettant aux déposants d'établir un lien véritable avec un État et, par conséquent, une base valable pour utiliser un nom de pays dans leur marque.

Nous avons simplifié les articles en faisant référence uniquement aux marques et non plus également aux signes distinctifs d'entreprise et aux noms de domaine. Nous avons en outre simplifié le libellé de sorte que le texte soit plus court et plus facile à lire et à comprendre.

La délégation de la Jamaïque demeure convaincue qu'il est possible de parvenir à une convergence entre les États membres sur une approche commune en matière de protection des noms de pays dans le cadre du système des marques. Nous remercions vivement les délégations du SCT pour leur engagement constructif à l'égard de cette question qui revêt une grande importance à l'échelle mondiale et espérons que le projet révisé de recommandation commune contribuera à la poursuite des échanges et renforcera cet engagement constructif à mesure que nous cherchons ensemble des solutions communes pour résoudre ce problème.

[L'annexe II suit]

**PROJET RÉVISÉ
DE RECOMMANDATION COMMUNE
CONCERNANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS**

PRÉFACE

La recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des noms de pays vise à harmoniser l'examen et la détermination des demandes d'enregistrement de marques composées, en tout ou en partie, d'un nom de pays afin de promouvoir un traitement et une protection uniformes et exhaustifs des noms de pays parmi les États membres.

À la suite de l'adoption par les assemblées de l'OMPI de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires en septembre 1999, de la Recommandation commune concernant les licences de marques en septembre 2000 et de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet, en octobre 2001, la présente recommandation commune constitue une réalisation du SCT pour la mise en œuvre de la politique de l'OMPI visant à trouver de nouveaux moyens d'accélérer l'élaboration de principes communs harmonisés à l'échelle internationale.

Recommandation commune

L'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle relatives à la protection des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux;

Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) depuis 1999 concernant la protection des noms de pays, de l'Étude sur les meilleures pratiques relatives à la protection des noms de pays contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque (document SCT/29/5) et du Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4), lesquels ont révélé la diversité des pratiques adoptées par les États et, partant, le manque de cohérence internationale dans la protection des noms de pays, notamment en ce qui concerne l'examen et le traitement des demandes d'enregistrement de marques composées, en tout ou en partie, de noms de pays;

Recommandent que chaque État membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne l'examen et le traitement des demandes d'enregistrement de marques composées, en tout ou en partie, de noms de pays, l'une quelconque des dispositions que le SCT a adoptées;

Recommandent en outre à chaque État membre de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui est aussi membre d'une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d'enregistrement de marques d'attirer l'attention de cette organisation sur la possibilité de protéger les noms de pays conformément aux dispositions du présent instrument *mutatis mutandis*.

Les dispositions suivent.

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, on entend par

- i) "acte de concurrence déloyale" tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale au sens de l'article 10*bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée¹;
- ii) "demande" une demande d'enregistrement²;
- (iii) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si une marque est en conflit avec un nom de pays et si un droit a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas³;
- iv) "lien" l'association avec le pays en vertu soit de la provenance soit de la destination des produits ou services⁴;
- v) "nom de pays" le nom officiel, la forme brève du nom, le nom formel, le nom historique, la traduction, la translittération, la dénomination, le code international, l'utilisation dans sa forme abrégée ou adjectivale de l'un de ces noms d'un État membre⁵;
- vi) "Internet" un moyen interactif de communication qui contient des informations et qui, quel que soit le lieu, est accessible simultanément et immédiatement par les membres du public de l'endroit et au moment qu'ils choisissent de manière individualisée⁶;
- vii) "marque" une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services⁷;
- viii) "État membre" un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle⁸;
- ix) "marque pays" un signe adopté par un État, y compris un logo, un symbole ou un emblème, qui sert d'élément visuel à toute politique ou stratégie visant à promouvoir l'identité nationale ou l'image du pays⁹;

¹ Issu de l'article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

² Issu de l'article premier de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

³ Issu de l'article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

⁴ Définition/critères d'origine. Sinon, voir l'article 10.

⁵ Définition d'origine inspirée du Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4).

⁶ Issu de l'article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

⁷ Issu de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

⁸ Issu de l'article premier de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et de l'article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

⁹ Adapté du document de l'OMPI SCT/43/3 Rev. 2 intitulé "Compilation des questions sur la protection des marques-pays dans les États membres" et du document de l'OMPI SCT/43/8 intitulé "Réponses au questionnaire sur la protection de la marque pays dans les États membres".

- x) “office” l’organisme chargé par un État membre de l’enregistrement des marques¹⁰;
- xi) “personne” aussi bien une personne physique qu’une personne morale¹¹;
- xii) “enregistré” ou “enregistrement” l’enregistrement d’une marque par un office¹²;
- xiii) “sanctions” les mesures que l’autorité compétente d’un État membre peut imposer en vertu de la législation applicable dans le cadre d’une action pour atteinte à un droit ou pour acte de concurrence déloyale¹³;
- xiv) “droit” un droit de marque attaché à un signe, enregistré ou non, prévu par la législation applicable¹⁴.

Article 2

Protection des noms de pays; mauvaise foi

- 1) [*Protection des noms de pays*] Les États membres protègent les noms de pays contre les marques qui sont en conflit avec eux¹⁵.
- 2) [*Prise en considération de la mauvaise foi*] Il peut être tenu compte de la mauvaise foi, entre autres facteurs, pour évaluer les intérêts en conflit lors de l’application des présentes dispositions¹⁶.
- 3) [*Facteurs*] Aux fins de l’application des présentes dispositions, toute circonstance en cause doit être prise en considération pour déterminer si une marque composée, en tout ou partie, d’un nom de pays a été ou est utilisée de mauvaise foi, ou a été ou est destinée à être utilisée de mauvaise foi. En particulier, l’autorité compétente prend en considération, entre autres, la question de savoir si le déposant ou le propriétaire de la marque avait l’intention, en adoptant ou utilisant la marque, de représenter un lien fallacieux entre les produits ou services avec lesquels la marque est utilisée ou est destinée à être utilisée, et le pays dont le nom figure dans la marque.

Article 3

Marques en conflit¹⁷

- 1 [*Marques en conflit*] a) Une marque est considérée comme étant en conflit avec un nom de pays, et par conséquent susceptible d’être refusée à l’enregistrement, lorsque cette marque, ou une partie de celle-ci, est composée, en tout ou partie, d’un nom de pays ou contient un nom de pays et que l’utilisation de cette marque :

¹⁰ Issu de l’article premier de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

¹¹ Définition d’origine.

¹² Issu de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

¹³ Issu de l’article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet.

¹⁴ Adapté de l’article premier de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet.

¹⁵ Adapté de l’article 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

¹⁶ Adapté de l’article 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

¹⁷ Adapté de l’article 4 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

i) est susceptible de créer une confusion ou d'induire le public en erreur quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits ou services, si la marque fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée pour des produits ou des services;

ii) indiquerait un lien fallacieux entre les produits et/ou les services pour lesquels la marque est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, et l'État membre identifiable par le nom de pays;

iii) risque de porter atteinte au caractère distinctif, à la réputation, au nom de pays et/ou à l'image de marque de l'État membre concerné identifiable par le nom de pays, ou de les affaiblir;

iv) bénéficierait indûment du caractère distinctif, de la réputation, du nom de pays et/ou de l'image de marque de l'État membre concerné identifiable par le nom de pays.

b) Les États membres ont la faculté de déterminer qu'une marque qui est composée, en tout ou en partie, d'un nom de pays en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas originaires du pays indiqué par le nom du pays, satisfait à l'un quelconque ou à la totalité des critères énoncés à l'alinéa a) ci-dessus.

c) Quels que soient les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, les États membres ont la faculté de déterminer, indépendamment des critères énoncés à l'alinéa a) ci-dessus, qu'une marque est en conflit avec un nom de pays lorsque cette marque, ou une partie de celle-ci, est composée, en tout ou en partie, d'un nom de pays et est utilisée ou est destinée à être utilisée en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas originaires du pays indiqué par le nom de pays.

2) [*Procédures d'opposition*] Si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque, un conflit avec un nom de pays dans les conditions prévues à l'alinéa 1)a) constitue un motif d'opposition.

3) [*Procédures d'invalidation*] a) Si la législation applicable permet à des tiers d'invalider l'enregistrement d'une marque, un conflit avec un nom de pays dans les conditions prévues à l'alinéa 1)a) constitue un motif d'opposition.

b) Si l'enregistrement d'une marque peut être invalidé par une autorité compétente de sa propre initiative, un conflit avec un nom de pays constitue un motif d'invalidation.

4) [*Interdiction d'utilisation*] L'État membre concerné identifiable par un nom de pays, ou un représentant légal autorisé par l'État membre concerné, a la faculté de saisir une autorité compétente afin de faire opposition à l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec ce nom de pays, d'invalider ou d'interdire une telle utilisation.

Article 4

Motifs de refus d'une marque assortie d'un nom de pays¹⁸

1) [*Motifs de refus*] Outre les circonstances énoncées aux articles 2 et 3, l'office ou l'autorité compétente refuse l'enregistrement d'une marque composée, en tout ou en partie, d'un nom de pays :

- i) si la marque est considérée comme descriptive de l'origine des produits faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, même si la marque n'est pas "composée exclusivement" du nom de pays;
- ii) si l'utilisation d'un nom de pays peut être considérée comme fallacieuse, trompeuse ou fautive quant à l'origine des produits ou services faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, même si la marque comprend d'autres éléments qui indiquent avec précision l'origine du produit;
- iii) en cas d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs selon la définition de la législation ou de la politique nationale en vigueur pour protéger les noms de pays; ou
- iv) en vertu de toute législation nationale qui garantit une protection *sui generis* ou a priori des noms de pays;

2) L'autorité compétente doit prendre en considération les informations qui lui sont transmises en ce qui concerne les motifs permettant de déduire le caractère ou l'absence de caractère distinctif, descriptif, générique, fallacieux, trompeur ou faux de la marque.

Article 5

Motifs d'acceptation d'une marque assortie d'un nom de pays¹⁹

1) [*Motifs d'acceptation*] Conformément aux articles 2 à 4, l'office ou l'autorité compétente peut accepter l'enregistrement d'une marque composée, en tout ou en partie, d'un nom de pays :

- i) si la demande d'enregistrement de la marque est accompagnée de documents attestant que les produits ou services pour lesquels la marque est proposée à l'enregistrement sont originaires du pays dont le nom figure dans la marque;
- ii) si la demande d'enregistrement de la marque est accompagnée de documents attestant de l'autorisation par l'autorité compétente ou les autorités compétentes, le cas échéant, de l'État membre concerné;
- iii) si la demande d'enregistrement de la marque est accompagnée de documents attestant de l'observation par le déposant de la législation ou de la politique nationale en vigueur dans l'État membre dont le nom figure dans la marque concernant l'utilisation du nom de pays ou de toute autre désignation connexe;

¹⁸ Basé sur l'Étude sur les meilleures pratiques relatives à la protection des noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque (document SCT/29/5) et le Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4).

¹⁹ Basé sur l'Étude sur les meilleures pratiques relatives à la protection des noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque (document SCT/29/5) et le Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4).

iv) si le déposant apporte la preuve que le nom de pays tel qu'il est utilisé dans la marque revêt un second sens à caractère non géographique et que la marque n'est pas susceptible d'être perçue par le public comme étant fallacieuse, trompeuse ou fausse quant à l'origine des produits ou des services dont l'enregistrement est demandé; ou

v) si le déposant apporte la preuve que la marque est notoire ou renommée et qu'elle n'est pas susceptible d'être perçue par le public comme étant fallacieuse, trompeuse ou fausse quant à l'origine des produits ou des services dont l'enregistrement est demandé.

2) Si les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou doit être enregistrée sont originaires de l'État dont le nom figure dans la marque, l'office ou l'autorité compétente peut, si ces pouvoirs lui sont dévolus, imposer une condition ou une limitation à l'enregistrement de la marque, ayant pour effet que la marque devra être utilisée uniquement en relation avec les produits ou services originaires de l'État membre identifiable par le nom de pays figurant dans la marque.

Article 6

Opposition et invalidation

Les motifs prévus aux articles 2, 3 et 4 pour refuser l'enregistrement d'une marque descriptive, non distinctive, générique, fallacieuse, trompeuse ou fausse, s'appliquent aux procédures d'opposition et d'invalidation applicables en vertu de la législation nationale²⁰.

Article 7

Concurrence déloyale ou substitution frauduleuse de produits ou de services ("passing-off")²¹

Tout acte de concurrence déloyale ou de substitution frauduleuse de produits ou de services ("*passing-off*") qui résulte de l'utilisation d'une marque composée, en tout ou en partie, d'un nom de pays fallacieux, trompeur ou faux et qui équivaut à un acte de concurrence déloyale ou de substitution frauduleuse de produits ou de services ("*passing-off*") selon la législation nationale d'un État membre est générateur de responsabilité dans cet État en vertu de la législation applicable.

Article 8

Facteurs à prendre en considération pour déterminer l'existence d'un lien fallacieux avec un État²²

[*Facteurs*] Pour déterminer si l'utilisation d'une marque composée, en tout ou partie, d'un nom de pays indique un lien fallacieux avec un État membre identifiable par le nom de pays, les facteurs suivants peuvent être pris en considération :

a) les éléments indiquant que l'utilisateur de cette marque mène des activités commerciales portant sur des produits ou des services originaires de cet État membre;

²⁰ Basé sur l'Étude sur les meilleures pratiques relatives à la protection des noms d'États contre leur enregistrement en tant que marques ou éléments d'une marque (document SCT/29/5) et le Projet révisé de document de référence sur la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques (document SCT/30/4).

²¹ Adapté de l'article 7 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

²² Adapté de l'article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

b) les éléments indiquant que l'utilisateur de cette marque mène dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont associés à cette marque;

c) le niveau et la nature de l'activité commerciale, le cas échéant, de l'utilisateur par rapport à cet État membre, notamment la question de savoir

- i) si l'utilisateur assure effectivement un service à des consommateurs se trouvant dans cet État membre;
- ii) si l'utilisateur propose des activités après-vente dans cet État membre, telles que garantie ou service; ou
- iii) si l'utilisateur poursuit dans cet État membre d'autres activités commerciales qui sont liées à l'utilisation de cette marque.

[Fin de l'annexe II et du document]