

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

**Trente et unième session
Genève, 17 – 21 mars 2014**

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA JAMAÏQUE

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication du 31 décembre 2013, la délégation de la Jamaïque a transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

INTRODUCTION

Le SCT se souviendra que, pendant plus de trente ans, des États du monde entier ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l'absence de protection internationale des noms de pays et que des propositions ont été faites à maintes reprises au fil du temps en vue d'une révision de la Convention de Paris, en vue de l'élargissement du champ d'application de l'article 6*ter* pour protéger les noms de pays en incluant les noms d'États dans une catégorie particulière de signes protégés qui comprend actuellement les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, signes et poinçons officiels qui doivent être refusés ou invalidés en tant que marques. Cela aurait effectivement conduit à l'élargissement du champ d'application de l'article 6*ter*.1)a) pour inclure la protection des noms de pays. Malheureusement, les tentatives de révision de l'article 6*ter* de la Convention de Paris sont restées infructueuses jusqu'à présent.

Suite à une proposition faite par la délégation de la Jamaïque à la vingt et unième session du SCT en juin 2009 (document SCT/21/6), le SCT a décidé d'établir, pour examen par le SCT, un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques. À l'issue de la vingt-troisième session du SCT, la version révisée et définitive du questionnaire (document SCT/24/2) a été diffusée parmi les membres du SCT. Les réponses au questionnaire ont été compilées par le Secrétariat et présentées pour examen à la vingt-quatrième session du SCT (document SCT/24/6).

À cette session, le SCT a 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 de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques.

À sa vingt-septième session, le SCT a prié le Secrétariat de mener une étude sur les meilleures pratiques envisageables pour la protection des noms de pays dans le domaine de l'enregistrement de marques ou de parties de marques et de présenter cette étude à la vingt-neuvième session du SCT. L'étude a été menée par le Secrétariat et présentée à la vingt-neuvième session du SCT. Le Secrétariat a également établi récemment un 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).

À sa trentième session, le SCT a décidé la poursuite des travaux relatifs à la protection des noms de pays au sein du comité et a invité les délégations à communiquer leurs propositions par écrit au Secrétariat avant la fin de l'année 2013. La proposition ci-dessous est soumise au SCT par la délégation de la Jamaïque en vertu de cette décision.

PROPOSITION

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne prévoit pas de règles spécifiques pour la protection des noms de pays, ce qui permet aux États membres d'aborder la question de diverses façons.

Les résultats obtenus à partir du questionnaire tendent à montrer que l'importance de la nécessité de protéger les noms de pays est reconnue par de nombreux pays, et que cette question est traitée dans le droit interne et dans la pratique relative aux marques de la plupart des pays. La convergence entre États membres sur une démarche concertée pour la protection des noms de pays dans le système de marques est possible. L'absence d'une

démarche commune des offices de propriété intellectuelle en ce qui concerne le traitement des noms de pays a donc contribué à l'incohérence de l'enregistrement et de l'utilisation des marques contenant les noms de pays. Le fait qu'il soit possible de procéder à des enregistrements dans un pays où l'utilisation d'un nom de pays n'est pas autorisée et ne se rapporte pas à un objet en lien direct avec le pays concerné suscite des inquiétudes. Il est à craindre que cela puisse induire un préjudice commercial, affecter l'image et la réputation du pays et nuire aux intérêts des consommateurs.

L'étude montre que, bien qu'il existe des points de convergence dans le traitement des demandes d'enregistrement de marques constituées de noms de pays ou contenant des noms d'États, la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l'échelle internationale n'est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d'harmoniser la protection des noms de pays à l'échelle internationale.

La délégation de la Jamaïque a établi un projet de recommandation commune pour la protection des noms de pays (lequel figure dans le présent document), comme cela a été fait par rapport aux autres domaines d'importance et de convergence communes afférents aux marques, projet qui pourrait guider les États membres et être utilisé par les États membres dans les manuels d'examen des demandes d'enregistrement de marques aux niveaux national et régional, afin de promouvoir un traitement cohérent et complet de cette question.

Ce projet 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).

Dans le projet de recommandation commune, l'expression "nom de pays" est définie au sens large, sachant que l'étude de l'OMPI a révélé qu'elle est souvent définie ainsi, en vue d'inclure les traductions, les abréviations, le code du pays, etc. Le concept de "norme de protection minimale des noms de pays" nous semble pouvoir être utile pour la protection des noms d'États. Sinon, l'expression "en conflit avec un nom de pays" pourrait être utilisée.

Les articles 2 à 5 sont consacrés aux marques en conflit avec des noms de pays et prévoient essentiellement la même protection que celle prévue pour les marques notoires. Leur caractère ne serait facultatif qu'à des fins d'orientation.

Les articles 6 et 7 ont été rédigés à partir de l'étude et du rapport de l'OMPI et visent à prescrire des motifs de refus acceptables (en plus des articles 2 à 5) et des motifs d'acceptation admissibles (sous réserve des dispositions des articles 2 à 6). 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 7.2) permet d'adopter une approche qui consiste à imposer une condition à l'enregistrement de certaines marques avec des noms d'États, à savoir que le droit est limité à des produits ou services en provenance du pays identifié.

Les articles 8 et 9 sont des concepts classiques empruntés à d'autres recommandations communes.

La délégation de la Jamaïque tient à remercier les délégations du SCT pour leur engagement constructif sur ce point de l'ordre du jour. Nous espérons sincèrement que ce projet de recommandation commune servira à poursuivre le dialogue sur la protection des noms de pays sachant que nous cherchons ensemble des solutions efficaces et durables à cette question de la plus haute importance.

[Le projet de recommandation commune suit]

PROJET 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 les procédures d'examen et de détermination des demandes d'enregistrement de marques constituées de noms de pays ou contenant des noms de pays, en vue de la promotion d'un traitement et d'une protection à la fois cohérents et complets des noms de pays au sein des États membres.

Depuis 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, la Recommandation commune concernant les licences de marques en septembre 2000 et 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 est la quatrième 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.

L'OMPI a donné suite à la question de nouvelles démarches pour le développement progressif du droit international de la propriété intellectuelle conformément au programme et budget de l'OMPI pour l'exercice biennal 1998-1999. C'est ainsi que l'harmonisation des principes et règles de propriété industrielle et la coordination des activités d'administration pourront être abordées avec plus de souplesse, afin qu'il soit possible d'obtenir des résultats et de les mettre en pratique plus rapidement, au profit des administrateurs comme des utilisateurs du système de la propriété industrielle (voir la page 100 du document A/32/2-WO/BC/18/2).

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 donc le manque de cohérence internationale en ce qui concerne la protection des noms de pays, notamment l'examen et le traitement des demandes d'enregistrement de marques constituées de noms de pays ou contenant des 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 constituées de noms de pays ou contenant des noms de pays, tout ou partie 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*.

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) "signe distinctif d'entreprise" tout signe utilisé pour permettre d'identifier l'entreprise d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une organisation ou d'une association³;

iv) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si une marque ou un signe distinctif d'entreprise est en conflit avec un nom d'État 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 cas⁴;

v) "lien" l'association avec le pays en vertu soit de la provenance soit de la destination des produits ou services⁵;

vi) "nom de pays" le nom officiel, la forme brève du nom, le nom formel, le nom historique ou bien la prononciation, 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 membre⁶;

¹ Issu de l'article 1 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 1 de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

³ Issu de l'article 1 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

⁴ Issu de l'article 1 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet.

⁵ Définition/critères d'origine. Sinon, voir l'article 10.

⁶ 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)

- vii) “nom de domaine” une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur l’Internet⁷;
- viii) “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 individualisée⁸;
- ix) “marque” une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services⁹;
- x) “État membre” un État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et/ou de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle¹⁰;
- xi) “norme de protection minimale des noms de pays” la norme de protection prévue par la présente recommandation commune;
- xii) “office” l’organisme chargé par un État membre de l’enregistrement des marques¹¹;
- xiii) “personne” à la fois la personne physique et la personne morale¹²;
- xiv) “enregistré” ou “enregistrement” l’enregistrement d’une marque par un office¹³;
- xv) “sanctions” les mesures qu’une 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 déloyale¹⁴;
- xvi) “droit” un droit des marques attaché à un signe, enregistré ou non, ou un droit attaché à un signe distinctif d’entreprise ou à un nom de domaine, prévu par la législation applicable¹⁵.

⁷ Issue de l’article 1 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

⁸ Issu de l’article 1 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’internet.

⁹ Issu de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

¹⁰ Issu de l’article 1 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et de l’article 1 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’internet.

¹¹ Issu de l’article 1 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

¹² Définition d’origine.

¹³ Issu de la Recommandation commune concernant les licences de marques.

¹⁴ Issu de l’article 1 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 1 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’internet.

Article 2
Protection des noms d'États; mauvaise foi

1) [*Protection des noms de pays*] Les États membres protègent les noms de pays contre les marques, signes distinctifs d'entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec eux¹⁶.

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 dispositions¹⁷.

3) [*Facteurs*] Aux fins d'application des présentes dispositions, toute circonstance en cause doit être prise en considération pour déterminer si une marque constituée d'un nom de pays ou contenant un nom de pays a été ou est utilisée de mauvaise foi, ou si un droit a été acquis de mauvaise foi. En particulier, l'autorité compétente prend en considération, *inter alia* :

i) si la personne qui a utilisé le nom de pays ou acquis le droit de l'utiliser avait connaissance dudit nom de pays, ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance dudit nom de pays au moment où ladite personne a pour la première fois utilisé le nom de pays, acquis le droit de l'utiliser ou déposé une demande d'acquisition ou d'utilisation dudit droit, selon l'événement qui survient en premier, et

ii) si l'utilisation de la marque risque de porter indûment atteinte au caractère distinctif ou à la réputation du nom de pays et/ou l'image de marque contenu(e) dans la marque¹⁸.

Article 3
*Marques en conflit*¹⁹

1) [*Marques en conflit*] a) Une marque est considérée comme étant en conflit avec la norme de protection minimale d'un nom de pays lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une abréviation d'un nom de pays susceptible de créer une confusion si la marque ou un de ses éléments essentiels fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée pour des produits et/ou des services.

b) Quels que soient les produits et/ou les services pour lesquels une marque est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, une marque est considérée comme étant en conflit avec la norme de protection minimale d'un nom de pays lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une abréviation d'un nom de pays et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

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 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

¹⁸ Adapté de l'article 4 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet.

¹⁹ Adapté de l'article 4 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

i) l'utilisation de cette marque indiquerait un lien factice 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;

ii) l'utilisation de cette marque 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;

iii) l'utilisation de cette marque 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.

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) L'État membre concerné identifiable par un nom de pays, ou un représentant légal autorisé par l'État membre concerné, est habilité à demander l'invalidation, par une décision de l'autorité compétente, de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec ce nom de pays et/ou qui ne respecte pas la norme de protection minimale d'un nom de pays.

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, est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec ce nom de pays et/ou qui ne respecte pas la norme de protection minimale d'un nom de pays.

Article 4 *Signes distinctifs d'entreprise en conflit*²⁰

1) [*Signes distinctifs d'entreprise en conflit*] Un signe distinctif d'entreprise est considéré comme étant en conflit avec un nom de pays lorsque ce signe ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une abréviation du nom de pays et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise indiquerait un lien factice entre l'entreprise pour laquelle il est utilisé et l'État membre concerné identifiable par le nom de pays;

²⁰ Adapté de l'article 5 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

ii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise 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;

iii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise 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.

2) [*Interdiction d'utilisation*] L'État membre concerné identifiable par un nom de pays, ou un représentant légal autorisé par l'État membre concerné, est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'utilisation d'un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec son nom de pays.

Article 5 *Noms de domaine en conflit*²¹

1) [*Noms de domaine en conflit*] Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec un nom de pays au moins lorsque ce nom de domaine, ou un de ses éléments essentiels, constitue une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une abréviation du nom de pays et que le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi, ou que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation du nom de domaine indiquerait un lien factice entre l'entreprise pour laquelle il est utilisé et l'État membre concerné identifiable par le nom de pays;

ii) l'utilisation du nom de domaine 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; ou

iii) l'utilisation du nom de domaine 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.

2) [*Annulation; transfert*] L'État membre concerné identifiable par un nom de pays, ou un représentant légal autorisé par l'État membre concerné, est habilité à demander, par une décision de l'autorité compétente, que le détenteur du nom de domaine en conflit annule l'enregistrement du nom de domaine ou le transfère à l'État membre concerné ou à l'entité légale dûment désignée par l'État membre concerné.

²¹ Adapté de l'article 6 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

Article 6

Motifs de refus d'une marque assortie d'un nom de pays²²

1) [Motifs de refus] Outre les circonstances énoncées aux articles 2 à 5 susmentionnés, l'office ou l'autorité compétente doit refuser l'enregistrement d'une marque constituée d'un nom d'État ou contenant 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 "constituée exclusivement" du nom de pays;

ii) si l'utilisation d'un nom de pays peut être considérée comme prêtant à confusion, trompeuse ou fausses 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 précisément l'origine du produit;

iii) en cas de non-conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs définis par la législation nationale et/ou l'action publique en vigueur pour protéger les noms de pays; ou

iv) en vertu de toute législation nationale qui garantit *sui generis* ou *per se* la protection 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, susceptible de prêter à confusion, trompeur et faux de la marque.

Article 7

Motifs d'acceptation d'une marque assortie d'un nom de pays²³

1) [Motifs d'acceptation] Conformément aux articles 2 à 6 susmentionnés, l'office ou l'autorité compétente peut accepter l'enregistrement d'une marque constituée d'un nom de pays ou contenant 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 enregistrée proviennent de l'État mentionné dans la marque commerciale;

ii) si la demande d'enregistrement de la marque est accompagnée de documents attestant de l'autorisation par l'autorité compétente ou les autorités, s'il en est, de l'État membre concerné;

²² Basé sur l'Étude sur les meilleures pratiques relatives à la protection des noms d'État 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).

²³ 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).

iii) si la demande d'enregistrement de la marque est accompagnée de documents attestant de la conformité du déposant par rapport à la législation nationale et/ou l'action publique en vigueur dans l'État membre nommé dans la marque commerciale s'agissant de l'utilisation du nom de pays ou de toute autre désignation y afférente;

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 prêtant à confusion, trompeuse ou fausse quant à l'origine des produits et/ou services faisant l'objet d'une demande d'enregistrement; ou

v) si le déposant apporte la preuve que la marque est connue et/ou réputée et que la marque n'est pas susceptible d'être perçue par le public comme prêtant à confusion, trompeuse ou fausse quant à l'origine des produits et/ou services faisant l'objet d'une demande d'enregistrement.

2) Si les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou doit être enregistrée proviennent de l'État nommé dans la marque commerciale, 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 ne devra être utilisée que par rapport aux produits et/ou services en provenance de l'État membre identifiable par la marque.

Article 8 Opposition et invalidité

Les motifs de refus d'enregistrement d'une marque commerciale descriptive, non distinctive, générique, prêtant à confusion, trompeuse ou fausse, invoqués précédemment s'appliquent aux procédures d'opposition et d'invalidité applicables en vertu de la législation nationale²⁴.

Article 9 Concurrence déloyale ou substitution frauduleuse de produits ou de services ("passing-off")²⁵

Tout acte de concurrence déloyale ou de substitution frauduleuse de produits ou de services ("*passing-off*") résultant de l'utilisation d'une marque, d'un signe distinctif d'entreprise ou d'un nom de domaine constitué(e) d'un nom d'État ou contenant un nom de pays prêtant à confusion, trompeur, faux et représentant un acte de concurrence déloyale ou de substitution frauduleuse de produits ou de services ("*passing-off*") en vertu de la législation nationale d'un État membre est générateur de responsabilité dans cet État en vertu de la législation applicable.

²⁴ 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).

²⁵ 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.

Article 10
Facteurs à prendre en considération pour déterminer
l'existence d'un lien factice avec un État²⁶

- 1) [*Facteurs*] Pour déterminer si l'utilisation d'une marque, d'un signe distinctif d'entreprise ou d'un nom de domaine constitué(e) d'un nom de pays ou contenant un nom de pays indique un lien factice 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, de ce signe distinctif d'entreprise ou de ce nom de domaine mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – des activités commerciales portant sur des produits ou des services en provenance de cet État membre;
 - b) les éléments indiquant que l'utilisateur de cette marque, de ce signe distinctif d'entreprise ou de ce nom de domaine mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont associés à cette marque, à ce signe distinctif d'entreprise ou à ce nom de domaine;
 - c) le niveau et la nature de l'activité commerciale 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 cette marque, de ce signe distinctif d'entreprise ou de ce nom de domaine.
 - d) le rapport entre une offre de produits ou de services et cet État membre;
 - e) le rapport entre les modalités d'utilisation de la marque, du signe distinctif d'entreprise ou du nom de domaine et cet État membre, notamment la question de savoir :
 - i) si le signe est utilisé avec l'indication d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou d'un autre moyen permettant d'entrer en relation avec l'utilisateur dans cet État membre; ou
 - ii) si l'utilisation de la marque, du signe distinctif d'entreprise ou du nom de domaine est liée à un nom de domaine enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État membre selon la norme ISO 3166.

[Fin de l'annexe et du document]

²⁶ 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.