

AVIS DE DROIT

PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

Avis 06-134

Lausanne, le 28 février 2007 (23.4.07)

BV/IV/EL/EM/GPR/SY/SA/ba

Class.ISDC: CA/F78g, CA/F86 b, CA/F 98b, CA/F86.1g, CA/D, CA/B,
CA/IRL,CA/I,CA/L,CA/FL,CA/NL,CA/GB,CB/USA,CE/RO,CF/AUS,CE/J,FA

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Cette étude a pour objet de comparer la régulation de l'utilisation des signes nationaux en matière commerciale dans différents ordres juridiques. Ont ainsi été analysés les droits communautaire, de la Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, du Liechtenstein, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, de la Corée du Sud et du Japon. La **notion de «signe national» est ici entendue de manière large** et comprend, selon le droit applicable, le drapeau national, les armoiries et emblèmes nationaux ainsi que le nom du pays concerné, qu'il soit utilisé comme substantif (p.ex. «*Australie*», «*Belgique*», «*Italie*», ...) ou comme adjectif (p.ex. «*australien*», «*belge*», «*italien*», ...). Cette synthèse introductive suit la structure suivante: sont tout d'abord présentés les mécanismes de protection s'appliquant aux signes nationaux des pays par lesquels ils sont adoptés ainsi que les mécanismes de protection applicables à l'ensemble des signes nationaux (y compris les signes nationaux suisses) dans les différents ordres juridiques étudiés. Sont traités dans un second temps les mécanismes de protection adoptés spécifiquement au bénéfice des signes nationaux suisses. **S'agissant des règles de protection décrites dans la première partie de cette synthèse, il convient d'emblée de souligner qu'il n'existe pas, dans la législation des différents pays examinés, de corpus de règles autonome spécialement consacrés à la réglementation des «signes nationaux».** En effet, les différents pays étudiés n'ont pas systématisé les règles relevant de cette question. Celles-ci se rattachent donc à différents domaines du droit, ce qui ne manque pas de conduire à une grande diversité de traitement. En conséquence, la présente synthèse ne peut avoir pour autre ambition que de mettre en avant certains traits communs et certaines particularités propres aux régimes étudiés et ne peut remplacer la lecture des différents rapports nationaux.

1. Les règles de protection des signes nationaux des États en cause et les règles de protection adoptées par ces États au bénéfice des signes nationaux des autres pays

Les différents instruments juridiques qu'offrent les systèmes nationaux pour protéger les signes nationaux contre une utilisation commerciale illégitime peuvent être regroupés en **trois catégories**. *Tout d'abord*, doivent être mentionnées les restrictions qui découlent du **droit de la propriété intellectuelle** (notamment du droit des marques et du droit des dessins et des modèles). *Ensuite*, celles résultant du **droit pénal**, qu'elles soient incorporées dans le Code pénal ou dans des lois spéciales. *Enfin*, celles organisées par le **droit de la consommation** (ex. interdiction de la publicité trompeuse), le **droit de la responsabilité civile**, la **réglementation des bonnes pratiques du commerce** ou celle des **indications d'origine**.

a. Le droit de la propriété intellectuelle

Il existe une tendance forte dans les pays soumis à notre étude à interdire ou restreindre l'enregistrement, comme marque, des emblèmes et armoiries nationaux ainsi que du drapeau national. Cette interdiction puise sa source dans la ratification, par ces pays, de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Dans la plupart de ces pays, les indications déceptives quant à l'origine géographique du produit ou service en cause, ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection résultant de l'enregistrement d'une marque. La protection des signes nationaux est un peu plus limitée en droit japonais et coréen dans la mesure où ces pays n'interdisent l'enregistrement de signes nationaux au titre des marques qu'au bénéfice des signes nationaux des pays avec lesquels ils ont conclu un traité en

ce sens. Le droit du Liechtenstein présente une spécificité par rapport aux autres pays dans la mesure où le substantif «Liechtenstein» ainsi que les mots «made in Liechtenstein» ont fait l'objet d'un enregistrement au titre du droit des marques, enregistrement réalisé au bénéfice d'une fondation chargée de la protection des signes nationaux du Liechtenstein (*Stiftung Image Liechtenstein*).

La **directive communautaire 98/71/CE** offre la possibilité aux États membres de prévoir, à l'occasion de leurs mesures de transposition du texte, que l'interdiction d'enregistrement des signes nationaux, prévue par l'article 6ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, soit étendue à l'enregistrement au titre des dessins et modèles. C'est le choix qui a, notamment, été fait par les pays du Benelux.

b. Le droit pénal

Un certain nombre de pays ont opté d'assortir de sanctions pénales certaines utilisations interdites des signes nationaux. La rigueur du système pénal adopté varie fortement d'un pays à l'autre. Le **droit pénal néerlandais** punit ainsi d'une peine d'amende ou d'emprisonnement la personne qui utilise des signes nationaux de façon telle qu'elle laisse à penser qu'elle bénéficie de la protection ou du soutien du pays ou de l'organisation internationale auquel se rattache le signe en cause. A moins que son auteur laisse penser qu'il bénéficie d'un tel privilège, l'usage du signe n'est pas réprimé pénalement. Les sanctions retenues par le **droit luxembourgeois** sont plus sévères mais son champ d'application est plus limité: il réprime pénalement toute utilisation pour des raisons commerciales des armoiries de la Maison grand-ducale, de l'État et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de l'ensemble des écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics, sous réserve, cependant, d'une autorisation expresse donnée par les autorités publiques compétentes. L'interdiction pénale d'utilisation des signes nationaux luxembourgeois ne s'applique toutefois pas à l'usage des termes «Luxembourg» ou «luxembourgeois». Leur utilisation pour des raisons commerciales n'est donc soumise à aucune condition, sous réserve toutefois du respect des règles de la concurrence loyale et des dispositions interdisant la publicité trompeuse. Il en est de même, d'ailleurs, dans la majorité des autres systèmes juridiques examinés.

c. Les usages honnêtes du commerce, les indications d'origine et la publicité trompeuse

Le troisième groupe de règles, hétérogènes, qui va être présenté ici regroupe un certain nombre de mécanismes juridiques qui, bien qu'ils n'aient pas pour objet exclusif la protection des signes nationaux, peuvent néanmoins servir à interdire leur utilisation commerciale illégitime.

Tout d'abord, la plupart des systèmes juridiques – en particulier les droits belge, hollandais, luxembourgeois, français et italien – interdisent les **fausses indications d'origine**. Le droit de la consommation français, tout comme le droit belge, les réprime pénalement, ainsi que la publicité mensongère. Le droit néerlandais se distingue en ce qu'il a adopté, outre des sanctions pénales, un instrument de *soft-law* très performant obligeant les entrepreneurs qui y ont souscrit à s'abstenir de publicités mensongères quant à l'origine de leurs produits ou services. La protection des signes nationaux fait l'objet d'une protection extrêmement poussée **en Italie**. Confronté à la généralisation de pratiques de contrefaçons à l'initiative d'entreprises étrangères, le législateur italien est intervenu pour renforcer la protection du label «made in

Italy» en en réprimant pénalement l'abus. L'infraction est constituée tant en présence d'une indication d'origine «fausse» qu'en présence d'une indication d'origine «fallacieuse» (les différences entre ces deux nuances sont développées en détail dans le rapport national italien).

Par ailleurs, les signes nationaux sont, dans certains pays, protégés par le biais des règles applicables aux dénominations commerciales. Le droit néerlandais interdit ainsi l'adoption d'un nom trompeur au regard des activités poursuivies par l'entreprise en cause.

Enfin, les droits australien, irlandais et anglais sanctionnent (notamment) par le biais de la **responsabilité délictuelle** les producteurs qui tentent de profiter de la réputation commerciale d'un autre groupe en utilisant des signes nationaux propres à ce dernier. Une décision anglaise a ainsi retenu la responsabilité extra-contractuelle d'une entreprise pour parasitisme commercial dans le cadre d'une action engagée par des chocolatiers suisses renommés.

2. Les règles spécifiques aux signes nationaux suisses

Plusieurs pays -dont les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et les États-Unis- **organisent tout particulièrement la protection des signes nationaux suisses.** En effet, outre les règles de protection génériques qui viennent d'être présentées, ces pays protègent spécifiquement les armoiries et le drapeau de la Confédération helvétique. Ainsi, le droit français réprime pénalement l'emploi des armoiries de la Confédération suisse ou de signes en constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse. Une protection pénale assez similaire est prévue par les droits néerlandais, allemand et des États-Unis. La protection des signes nationaux suisses est à chaque fois conçue comme une sorte de prolongement à la protection de l'emblème de la Croix-Rouge, laquelle puise sa source dans la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Cet alignement entre la protection des signes nationaux suisses et la protection de l'emblème de la Croix-Rouge n'est toutefois **pas unanimement admis** dans le cercle de pays examinés. Les droits belge et luxembourgeois, par exemple, ne répriment pénalement que l'utilisation sans autorisation, quelque soit l'objectif poursuivi, de l'emblème de la Croix-Rouge. La protection des signes nationaux suisses est donc soumise, dans ces pays, au droit commun.

BART VOLDERS

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ GÉNÉRAL	2
PARTIE I	8
1. Signes nationaux.....	8
2. Législation applicable	10
3. Mise en œuvre de la législation	22
4. Ayants droit des signes nationaux.....	28
5. Protection du signe national suisse	32
PARTIE II.....	36
Droit communautaire	36
Résumé.....	36
1. Signes nationaux.....	36
2. Législation applicable.....	37
3. Mise en œuvre de la législation	44
4. Ayants droit des signes nationaux.....	46
5. Protection du signe national «suisse»	47
Allemagne	48
Résumé.....	48
1. Signes nationaux.....	48
2. Législation applicable.....	52
3. Mise en œuvre de la législation	54
4. Ayants droit des signes nationaux.....	65
5. Protection du signe national «suisse»	68
Belgique.....	71
Résumé.....	71
1. Signes nationaux.....	71
2. Législation applicable.....	72
3. Mise en œuvre de la législation	73
4. Ayants droit des signes nationaux.....	91
5. Protection du signe national «suisse»	92
France	96
Résumé.....	96
1. Signes nationaux.....	96
2. Législation applicable.....	97
3. Mise en œuvre de la législation	98
4. Ayants droit des signes nationaux.....	108
5. Protection du signe national «suisse»	108

Irlande.....	111
Résumé.....	111
1. Signes nationaux.....	111
2. Législation applicable.....	111
3. Mise en œuvre de la législation	112
4. Ayants droit des signes nationaux.....	114
5. Protection du signe national «suisse»	114
Italie.....	116
Résumé.....	116
1. Signes nationaux.....	117
2. Législation applicable.....	118
3. Mise en œuvre de la législation	122
4. Ayants droit des signes nationaux.....	126
5. Protection du signe national «suisse»	129
Liechtenstein.....	130
Résumé.....	130
1. Signes nationaux.....	130
2. Législation applicable.....	132
3. Mise en œuvre de la législation	133
4. Ayants droit des signes nationaux.....	137
5. Protection du signe national «suisse»	140
Luxembourg	142
Résumé.....	142
1. Signes nationaux.....	142
2. Législation applicable.....	143
3. Mise en œuvre de la législation	145
4. Ayants droit des signes nationaux.....	159
5. Protection du signe national «suisse»	160
Pays-Bas.....	165
Résumé.....	165
1. Signes nationaux.....	165
2. Législation applicable.....	166
3. Mise en œuvre de la législation	167
4. Ayants droit des signes nationaux.....	184
5. Protection du signe national «suisse»	185
Royaume-Uni.....	189
Résumé.....	189
1. Signes nationaux.....	189
2. Législation applicable.....	189
3. Mise en œuvre de la législation	190
4. Ayants droit des signes nationaux.....	197
5. Protection du signe national «suisse»	201
Etats-Unis.....	203
Résumé.....	203
1. Signes nationaux.....	203
2. Législation applicable.....	204
3. Mise en œuvre de la législation	215
4. Ayants droit des signes nationaux.....	217
5. Protection du signe national «suisse»	223

Australie.....	225
Résumé.....	225
1. Signes nationaux.....	225
2. Législation applicable.....	225
3. Mise en œuvre de la législation	226
4. Ayants droit des signes nationaux.....	230
5. Protection du signe national «suisse»	231
Corée du Sud	233
Résumé.....	233
1. Signes nationaux.....	233
2. Législation applicable.....	233
3. Mise en œuvre de la législation	234
4. Ayants droit des signes nationaux.....	238
5. Protection du signe national «suisse»	239
Japon.....	241
Résumé.....	241
1. Signes nationaux.....	241
2. Législation applicable.....	241
3. Mise en œuvre de la législation	242
4. Ayants droit des signes nationaux.....	246
5. Protection du signe national «suisse»	246

PARTIE I

1. Signes nationaux

Pays étudié	Appellation/désignation/label	Emblème/armoiries
Droit communautaire	«Made in the E.U»	Drapeau de l'Europe
Allemagne	«Made in Germany», «German», etc...	
Belgique	«Made in Belgium», «Belgian», etc. ...	- drapeau - Lion Belgique - armoiries (petites, grandes)
France	«Fabriqué en France», «Made in France», etc.	Drapeau français (bleu, blanc, rouge)
Irlande	None are expressly recognised by law.	Flags, emblems, badges and similar devices of the Irish State and all foreign States, as well as of the municipalities, institutions and private law persons of all States. The Irish shamrock and many other symbols are recognised for limited purposes.
Italie	«Made in Italy»	- drapeau «tricolore», emblème de la République
Liechtenstein	«Made in Liechtenstein», «Liechtenstein» etc.	
Luxembourg	«Made in Luxemburg», «Luxemburg», etc. ...	- drapeau - armoiries (grandes, moyennes, petites)
Pays-Bas	«Made in the Netherlands», «Made in Holland», «Holland», etc. ...	- drapeau - armoiries
Royaume-Uni	«United Kingdom», «British», «English», etc. «British Legion», etc. «Made in Britain», «Made in Switzerland», etc. Voir rapport national	Drapeaux nationaux et drapeaux régionaux britanniques Couronne et armoiries royales Armoiries conférées par la reine
Etats-Unis	«Made in USA» «Assembled in USA.»	The U.S. flag Seals of: the US the President, the Vice President, the Senate, the House of Representatives and the Congress.

Pays étudié	Appellation/désignation/label	Emblème/armoiries
		“The Golden Eagle Insignia”
Australie	«Made in Australia» in the context of company names	Flags, arms and seals of the Commonwealth of Australia and of each of the Australian States, Territories and municipalities and of their public authorities and institutions. “Austrade”
Corée du Sud	Corée du Sud / République de Corée South Korea / Republic of Korea Made in Korea; manufactured in Korea; designed in Korea; assembled in Korea.	- drapeau - armoiries
Japon	Japon Japan Nippon Made in Japan; manufactured in Japan; designed in Japan; assembled in Japan.	- drapeau - armoiries

2. Législation applicable

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
Droit communautaire	<p>Droit international:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (voir le rapport). <p>Droit communautaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - article 28 du traité CE - CDC, DAC - Règlement (CE) n° 510/2006 - Directive 2005/29/CE 	Sans objet.	Sans objet.
Allemagne	<ul style="list-style-type: none"> - Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (revidierte Fassung Stockholm 14.7.1967 (BGBl. 1970 II S. 391, geändert am 2.10.1979, BGBl. 1984 II, S. 799). - Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. April 1891 (BGBl. 1961 II S. 293), zuletzt geändert durch Lissaboner Fassung 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, ber. BGBl. I 1995 S. 156) zuletzt geändert am 17.12.2006 (BGBl. I S. 3171) <p>Insb. §§ 126 ff MarkenG, §§ 144, 145 MarkenG, § 151 MarkenG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) zuletzt am 	Sans objet.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<p>vom 31.10.1958 (BGBl.1961 II S. 273, 293)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRIPS-Abkommen (Annex 1C des Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), 15.4.1994. - Verordnung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S. 1 ff) zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 1068/97/EG vom 12. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S. 10). - Deutsch-Schweizerischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 (BGBl. 1969 II, S. 138 ff). 	<p>22.12.2006 (BGBl. I S. 3416).</p> <p>Insb. § 125 OWIG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)1 vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) zuletzt geändert am 21.12.2006 (BGBl. I S. 3367). <p>Insb. §§ 3, 5 UWG</p>	
Belgique	<ul style="list-style-type: none"> - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994. - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995), Annexe 1C de 	<ul style="list-style-type: none"> - Article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994) - Statuts de la Croix-Rouge de Belgique du 11 octobre 2003, M.B., 1er juillet 2004. - Décret du 30 mars 1983 relatif à la protection du symbole, de l'emblème et de la devise olympiques, M.B., 14 mai 1983. - Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, M.B. 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991. 	Sans objet.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<p>l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles), M.B., 26 avril 2006 (première éd.), Addendum, M.B., 24 août 2006. Signé à La Haye le 25 février 2005 et approuvé par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006 (première éd.). - Règlement d'exécution du 1^{er} juin 2006 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), M.B., 19 juillet 2006 (première éd.) - Convention Benelux du 13 mars 1962 en matière de marques de produits, M.B., 14 octobre 1969 (signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et approuvée par l'art. 1er de la Loi du 30 juin 1969, M.B., 14 octobre 1969, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1969). - Loi du 8 juin 2006 portant assentiment au Traité sur le droit des marques et au Règlement d'exécution, M.B., 25 août 2004 (deuxième éd.). - Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à 	<ul style="list-style-type: none"> - Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge, M.B. 11 juillet 1956. 	

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<p>Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, M.B., 29 janvier 1975. (Signé à Stockholm le 14 juillet 1967, approuvé par l'art. 1^{er}, 3° de la Loi du 26 septembre 1974, M.B., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996 et M.B., 28 juillet 1998 (deuxième éd.) - Loi du 29 août 1997 portant assentiment au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, M.B., 28 juillet 1998 (deuxième éd.). - Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, M.B., 29 janvier 1975 (Signée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la Loi du 26 septembre 1974, B.S., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975). 		
France	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Droit communautaire directement applicable en France: - Le règlement CE n°40/94 de l'Union Européenne du 20 décembre 1993 institue la marque 	La France est un pays centralisé, il n'existe pas de droit régional.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<p>Entrée en vigueur en France le 7 juillet 1884.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994. <p>Entrée en vigueur en France le 15 décembre 2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. 	<p>communautaire. Un règlement du Conseil n°3288/94 du 22 décembre 1994 est venu modifier le règlement n°40/94 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle de l'Uruguay. Le règlement CE n°422/2004 du Conseil du 19 février 2004 modifie à nouveau le règlement sur la marque communautaire. Le règlement CE n°2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995, modifié par le règlement CE n°781/2004 du 26 avril 2004 et le règlement CE n°1042/2005 du 29 juin 2005, est relatif aux taxes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les règlements n°2913/92 du 12 novembre 1992 et n°2454/93 du 2 juillet 1993 relatifs au Code des douanes. - fausses indications d'origine: articles L.213-1, L.217-6 et L.121-1 du Code de la consommation - Article 1382 et 1383 du Code civil. - impossibilité de protéger les indications d'origine par le biais de l'enregistrement d'une marque: article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle. - Art. 433-14 du Code pénal (sanction de l'interdiction de l'emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédération helvétique). 	
Irlande	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927. - Companies Act 1963. - Registration of Business Names Act 1963. 	L'Irlande est un pays centralisé, il n'existe pas de droit régional.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<ul style="list-style-type: none"> - Règlement 40/94/EEC sur la marque communautaire. - Accord de Marrakesh de 1994 créant l'OMC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trade Marks Rules 1963. - Merchandise Marks (Restriction on Sale of Imported Jewellery) Order 1971. - Consumer Information Act 1978. - Trade Marks Act 1996. - Principles of common law. 	
Italie	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - Accord de Madrid du 14 avril 1891 concernant les indications d'origine fausses ou fallacieuses. - Règlement 40/94/EEC sur la marque communautaire. - Accord de Marrakesh de 1994 créant l'OMC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 29-30 du Code de la propriété industrielle de 2005 en matière de protection des indications d'origine. - Art. 4 al. 49 de la loi n. 350 de 2003 sur la protection du «made in Italy». - Art. 519 du Code pénal réprimant la vente de produits industriels ayant des signes fallacieux. 	Sans objet.
Liechtenstein	<ul style="list-style-type: none"> - Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (revidierte Fassung Stockholm 14. 7.1967). - Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, revidiert in Lissabon am 31. Oktober 1958. - TRIPS-Abkommen (Annex 1C des Marrakesh Agreement Establishing 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz vom 12. 12. 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz), LGBl. 1997/60. - Verordnung vom 1.4.1997 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung), LGBl. 1997/232.111 - Gesetz vom 30. Juni 1982 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein (Wappengesetz), LGBl. 1982/120. 	Sans objet.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<p>the World Trade Organization), 15.4.1994.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das Schweizerische Zollgebiet, abgeschlossen am 29.3.1923, in Kraft seit 1.1.1924. - im Rahmen der Mitgliedschaft im EWR im Bereich des geistigen Eigentums relevante EG-Richtlinien. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (LGBl 1992/240). 	
Luxembourg	<ul style="list-style-type: none"> - Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, Mémorial A – N° 91. Signée à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la Loi du 16 mai 2006, Mémorial A – N° 91. - Règlement d'exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), 11 août 2006, Mémorial A – N° 138. - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. 	<ul style="list-style-type: none"> - Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, Mémorial A – N° 73 du 16 septembre 1993, p. 1416. - Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l'aviation, Mémorial A – N° 73 du 16 septembre 1993, p. 1417. - Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, Mémorial A – N° 51 du 16 août 1972. - Article 232bis du Code pénal, Mém. A 1879, 589 - Pas. 1879, 231. - Loi concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge, Mém. A nr. 87 du 23 décembre 1914. - Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, Mém. A 1983, 1494. 	Sans objet.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<ul style="list-style-type: none"> - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994. - Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, Mém. A nr. 38 du 17 mai 1974. - Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, approuvé par la Loi du 28 mars 1974, Mém. A 1974, 754. - Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996. 	<ul style="list-style-type: none"> - Loi du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires, Mém. A 1982, 87. - Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, Mém. A – N° 27 du 8 mai 1992. - Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, Mém. A 2002, 1830. 	
Pays-Bas	<ul style="list-style-type: none"> - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. 	<ul style="list-style-type: none"> - Article 435b du Code pénal néerlandais. - Article 435c du Code pénal néerlandais. - Article 435d du Code pénal néerlandais. - Article 328bis du Code pénal néerlandais. - Article 6: 162 du Code civil néerlandais. - Articles 6: 194 à 6: 194 du Code civil néerlandais. - Article 3: 305a du Code civil néerlandais. 	Sans objet.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<ul style="list-style-type: none"> - Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), <i>Tractatenblad</i> 2005, 96. La Convention est entrée en vigueur aux Pays-Bas le 1^{er} septembre 2006. - Traité sur le droit des marques et au Règlement d'exécution, <i>Tractatenblad</i> 1995, 255. - Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996, <i>Tractatenblad</i> 1990, 44. - Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, <i>Tractatenblad</i> 1970, 186 et 1974, 232. - Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle. 	<ul style="list-style-type: none"> - Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, <i>Staatsblad</i> 1980, 206. - Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, <i>Staatsblad</i> 1921, 842. - Code de la publicité (en néerlandais: «<i>Reclamecode</i>»). - (Instrument de <i>soft-law</i>). 	
Royaume-Uni	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6^{ter}. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926. - Trade Descriptions Act 1968. 	Principes du <i>common law</i> anglais quant à la responsabilité civile du fait d'un acte de <i>passing off</i> .

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<ul style="list-style-type: none"> - Règlement 40/94/EEC sur la marque communautaire. - Accord de Marrakesh de 1994 créant l'OMC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Customs and Excise Management Act 1979. - Companies and Business Names Regulations 1981. - Business Names Act 1985. - Companies Act 1985. - Trade Marks Act 1994. 	
Etats-Unis	<ul style="list-style-type: none"> - Geneva Conventions of 12 August 1949, Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - United State became a member of the WTO on January 1, 1995 and, as such, is a signatory of TRIPPS. - The Madrid Protocol became effective in the United States on November 2, 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> - The Flag Code 4 U.S.C. §§ 1-10. 18 U.S.C. § 713. - Executive Order NO. 11649, Feb. 16, 1972, 37 F.TR. 3625, as amended by Ex. Ord. No. 11916, May 28, 1976, 41 F.R. 22031. 4 U.S.C. § 42. 18 U.S.C. § 715. - The Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. §§1051-1127. - The Tariff Act, 19 U.S.C. § 1526. 15 U.S.C. § 1692e. - Federal Trade Commission Act (1914), 15 U.S.C. §§ 41-51. 4. U.S.C. § 42. - Textile Fiber Products Identification Act , 15 U.S.C. § 70. - Wool Products Labeling Act, 15 U.S.C. § 68. - Fur Products Labeling Act, 15 U.S.C. § 69. 	See country discussion.

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
		<ul style="list-style-type: none"> - American Automobile Labeling Act, Public Law No: 102-388. - Buy American Act at 41 U.S.C. §§ 10a-10c. - the Federal Acquisition Regulations at 48 C.F.R. Part 25. - the Trade Agreements Act at 19 U.S.C. §§ 2501-2582. 	
Australie	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - as applied by the 1994 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation. - Trade Related Intellectual Property Rights Agreement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trade Practices Act 1974. - Trade Marks Act 1995. - Trade Marks Regulations 1995. - Corporations Act 2001. - Corporations Regulations 2001. 	<p>Business Names Acts.</p> <p>Principles of (English) common law governing tort liability for “passing off”.</p>
Corée du Sud	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trademark Law. - Monopoly Regulation and Fair Trade Act. - Enforcement Decree of the Monopoly Regulation and Fair Trade Act. - Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act. - Fair labeling and advertising act. 	<p>Nos recherches n’ont pas permis d’identifier d’éléments pertinents à ce titre.</p>

Pays étudié	Droit international	Droit national	Droit régional
	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enforcement decree of the fair labelling and advertising act. 	
Japon	<ul style="list-style-type: none"> - Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée et modifiée (CUP), Article 6ter. - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. - Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. - Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trademark law. - Unfair Competition Prevention Law. - Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade. - Act against unjustifiable premiums and misleading representations. - Fair trade commission guideline on misleading indications as to the origin of goods. - Fair trade commission application guidelines for misleading indications with respect to the origin of goods. 	Sans objet.

3. Mise en œuvre de la législation

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
Droit communautaire	<ul style="list-style-type: none"> - Commission européenne. - Juridictions nationales. (voir les rapports nationaux).	<ul style="list-style-type: none"> - Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour agir. - la Commission européenne. 	La protection organisée permet de ne pas confondre un produit enregistré au titre d'une APO ou d'une IGP avec un autre marquage d'origine	Des auteurs d'informations trompeuses.
Allemagne	In der Regel <ul style="list-style-type: none"> - Gerichte. - Zollbehörden. 	<ul style="list-style-type: none"> - verletzte Mitbewerber auf dem Markt. Im Zivilverfahren auch <ul style="list-style-type: none"> - rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen. - qualifizierte Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes. - Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern. 	Relativ weitgehender Schutz, vgl. Landesbericht.	Gegen die Verwendung unrichtiger Herkunftsangaben durch Marktteilnehmer.
Belgique	Selon le domaine de droit en question: <ul style="list-style-type: none"> - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - Juridictions ordinaires. - Président du Tribunal de commerce. 	Selon le domaine de droit en question: <ul style="list-style-type: none"> - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - Toute personne intéressée. - Le Ministre. - Groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. 	V. rapport national	<ul style="list-style-type: none"> - Les signes nationaux ne peuvent être enregistrés comme marque ou modèle ou dessin. - Obligation de respecter les usages honnêtes du commerce. - Interdiction de la publicité trompeuse (i.e. quant à l'origine des produits).

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
		<p>- Association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile.</p>		
France	<ul style="list-style-type: none"> - Les juridictions judiciaires. - L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 	<p>En présence d'une infraction pénale, le ministère public a le monopole de l'action. Le lésé peut cependant mettre en mouvement l'action publique si celle-ci n'est pas engagée spontanément. Le lésé peut également demander l'indemnisation au civil du préjudice qu'il a subi en raison de l'infraction.</p> <p>En présence d'un délit civil, toute personne juridiquement capable et justifiant d'un intérêt pour agir peut introduire une demande.</p> <p>Le droit français ouvre, en outre, à certaines associations de protection des consommateurs la possibilité d'introduire une action civile en raison d'une infraction portant atteinte aux intérêts des consommateurs.</p> <p>S'agissant de l'hypothèse d'une demande d'inscription d'une marque en violation de l'article 6 <i>ter</i> de la Convention de Paris ou d'un signe déceptif au regard de la provenance géographique du bien ou du service, le droit français prévoit que toute personne intéressée peut faire des observations au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois (les demandes</p>	<p>Cette appréciation relève de l'interprétation souveraine des juges.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La mention d'origine est autorisée en droit français, dès lors qu'elle n'est pas fausse. 2. Les drapeaux et emblèmes nationaux protégés en application de l'article 6<i>ter</i> de la Convention de Paris du 20 mars 1883 ne peuvent être valablement enregistrés comme marque ou élément de marque en droit français. 3. Un signe déceptif au regard de la provenance géographique du bien ne peut être enregistré comme marque ou élément de marque.

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
		<p>d'inscription font l'objet d'une mesure de publicité).</p> <p>Toute personne justifiant de la capacité pour agir et d'un intérêt pour agir peut demander la nullité d'une marque enregistrée en contradiction avec l'une des interdictions mentionnées ci-avant. Le ministère public peut également agir d'office dans ce cas.</p>		
Irlande	L'Office des marques, le ministre compétent ou les tribunaux civils ou pénaux, selon le domaine de droit en question; voir rapport national.	Les autorités compétentes du pays du drapeau, l'Office des marques ou toute personne lésée ou concernée, selon le domaine de droit en question ; voir rapport national.	Des règles particulières ont été établies dans chacun des cinq domaines de droit qui peuvent être pertinents; voir rapport national.	Des personnes voulant enregistrer le signe en tant que marque, ou l'appellation en tant que raison sociale; des personnes voulant décrire leur marchandise de façon falacieuse, ou des personnes voulant utiliser de façon falacieuse les drapeaux ou emblèmes de l'État irlandais ou de ses institutions publiques.
Italie	L'Office des Marques et des Brevets. Autorité administrative, notamment douanière, et autorité	Selon le domaine en question: - toute administration intéressée, pour la protection de son emblème ou de son armoirie. - toute personne ayant le droit à utiliser une indication d'origine.	V. rapport national.	Contre la fausse indication du «made in Italy» sur un produit dont la dernière transformation substantielle n'a pas eu lieu en Italie. Contre l'utilisation de signes, figures ou tout autre élément

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
	juridictionnelle, civile et pénale.	- toute personne dans le cadre d'une enquête pénale.		– y compris, le drapeau «tricolore» – pouvant faire croire au consommateur que le produit est d'origine italienne.
Liechtenstein	Gerichte, Zollbehörden, Markeninhaberin der „Marke Liechtenstein“.	- Verletzte Marktteilnehmer. Im Zivilverfahren auch - Berufs- und Wirtschaftsverbände - Konsumentenschutz-Organisationen.	Relativ starker Schutz vor widerrechtlicher Benutzung.	Widerrechtliche benutzung durch Marktteilnehmer.
Luxembourg	Selon le domaine de droit en question: - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - les juridictions ordinaires (civiles ou pénales).	Selon le domaine de droit en question: - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - Toute personne intéressée. - L'autorité publique. - Groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. - Association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile.	V. rapport national.	Les signes nationaux ne peuvent être enregistrés comme marque ou modèle ou dessin.

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
Pays-Bas	<p>Selon le domaine de droit en question:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - Juridictions ordinaires (civiles ou pénales). - Commission de la publicité. 	<p>Selon le domaine de droit en question:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. - Toute personne intéressée. - L'autorité publique. - Groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. - Association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile. - Commission de la publicité. 	V. rapport national.	Les signes nationaux ne peuvent être enregistrés comme marque ou modèle ou dessin.
Royaume-Uni	L'Office des marques, l'Office du registre du commerce, le ministre compétent ou les tribunaux civils ou pénaux, selon le domaine de droit en question; voir rapport national.	Les autorités compétentes du pays du drapeau, l'Office des marques ou toute personne lésée ou concernée, selon le domaine de droit en question; voir rapport national.	Des règles particulières ont été établies dans chacun des cinq domaines de droit qui peuvent être pertinents ; voir rapport national.	Des personnes voulant enregistrer le signe en tant que marque, ou l'appellation en tant que raison social, des personnes voulant décrire leur marchandise de façon falacieuse, ou des personnes voulant utiliser sans permission le nom ou les emblèmes d'une organisation désignée d'intérêt public.
Etats-Unis	See country report.	Any person damaged by a violation.	See country report.	See country report.

Pays étudié	Qui intervient?	Qui demande une intervention?	Etendue de la protection des signes nationaux	Pour se protéger de qui?
Australie	L'Office des marques, l'Office du registre du commerce ou les tribunaux civils ou pénaux, selon le domaine de droit en question; voir rapport national.	Toute personne lésée ou concernée ; voir rapport national.	The laws are generally formulated in broad terms, so as to cover any type of indication or representation of protected insignia. In the field of trading misrepresentations concerning goods, on the contrary, very exact rules determine when a geographical origin label must be considered to be false.	Des personnes voulant enregistrer le signe en tant que marque, ou l'appellation en tant que raison sociale, ou des personnes voulant décrire leur marchandise de façon falacieuse.
Corée du Sud	<ul style="list-style-type: none"> - Office de la propriété intellectuelle. - Fair Trade Commission. - Tribunaux. 	Toute personne lésée. Consommateurs.	Le signe ne doit être ni similaire ni identique.	Il est interdit d'enregistrer ou d'utiliser les signes nationaux.
Japon	<ul style="list-style-type: none"> - Office des patentes. - Fair Trade Commission. - Tribunaux. 	<ul style="list-style-type: none"> - Toute personne lésée. - Demande formulée par le public au cours d'une audience organisée par la Fair Trade Commission. - Toute agence gouvernementale ou organisation publique intéressée. 	Le signe ne doit être ni similaire ni identique.	Il est interdit d'enregistrer ou d'utiliser les signes nationaux.

4. Ayants droit des signes nationaux

Pays étudié	Ayants droit	Conditions d'utilisation	
		matérielles	formelles
Droit communautaire	Toute personne peut indiquer l'origine de ses produits.	<ul style="list-style-type: none"> - Les indications d'origine ne peuvent être trompeuses. - Utilisation exclusive de l'AOP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un marquage ou une indication géographique ne nécessite pas de permission. - Ne pas confondre les produits bénéficiant d'une AOP avec les autres produits.
Allemagne	Jeder, der berechtigt ist, eine Herkunftsangabe zu benutzen. Benutzung staatlicher Hoheitszeichen nur mit besonderer Erlaubnis.	Kollektivbenutzungsrecht für geographische Herkunftsangaben, sofern die Benutzungsvoraussetzungen vorliegen.	Keine Genehmigungserfordernisse mit Ausnahme staatlicher Hoheitszeichen.
Belgique	L'indication d'origine est autorisée en droit belge, dès lors qu'elle n'est pas fausse ou trompeuse. Les signes nationaux ne peuvent être enregistrés comme marque, dessin ou modèle.	V. rapport national.	V. rapport national.
France	La mention d'origine est autorisée en droit français, dès lors qu'elle n'est pas fausse.	V. rapport national.	V. rapport national.
Irlande	Les autorités compétentes du pays, (municipalité, institutions...) concernant les drapeaux, emblèmes ou autres signes qui leur sont propres, dans le contexte du droit des marques. Dans les autres domaines, suivant les cas, action très ouverte ou, au contraire, extrêmement restrictive.	Dans le domaine du droit des marques, il faut obtenir le consentement de l'ayant droit du drapeau, emblème ou signe en cause. Il n'existe pas, dans les autres domaines, de conditions préalables à l'utilisation des signes nationaux. Leur utilisation doit ne doit toutefois pas se faire en	Persons wishing to use national insignia do not need to follow any procedures or observe any formalities.

Pays étudié	Ayants droit	Conditions d'utilisation	
		matérielles	formelles
		violation d'un certain nombre d'obligations. Voir rapport national.	
Italie	Les autorités publiques titulaires de l'emblème, armoirie, signe, etc. Toute personne qui est autorisée à utiliser une indication d'origine.	V. rapport national	V. rapport national.
Liechtenstein	Jeder, der berechtigt ist, eine Herkunftsangabe zu benutzen. Benutzung staatlicher Hoheitszeichen nur mit besonderer Erlaubnis. Benutzung der „Marke Liechtenstein“ nach Freigabe durch die Markeninhaberin.	Kollektivbenutzungsrecht für geographische Herkunftsangaben, sofern die Benutzungsvoraussetzungen vorliegen. Kollektives Benutzungsrecht der „Marke Liechtenstein“ durch alle, denen die Benutzung freigegeben wurde.	- Geographische Herkunftsangaben: Keine Genehmigungserfordernisse, in der Regel aber Ursprungszeugniserteilung und Bezeichnung „Made in Liechtenstein (part of the Swiss customs territory)“. - Marke „Liechtenstein“: Nur nach Freigabe. - Staatliche Hoheitszeichen: strenge Genehmigungserfordernisse.
Luxembourg	L'utilisation pour des raisons commerciales des signes nationaux luxembourgeois est interdite pénalement sauf autorisation expresse. Les signes nationaux ne sont ne peuvent être enregistrés comme marque, dessin ou modèle.	V. rapport national.	V. rapport national.
Pays-Bas	La mention d'origine est autorisée en droit néerlandais, dès lors qu'elle n'est pas fausse ou trompeuse.	V. rapport national.	V. rapport national.

Pays étudié	Ayants droit	Conditions d'utilisation	
		matérielles	formelles
	<p>L'utilisation des signes nationaux est interdite lorsque cette utilisation fait croire au consommateur qu'il bénéficie, du fait de cette reproduction des signes nationaux, d'une protection spéciale du pays en question.</p> <p>Les signes nationaux ne peuvent être enregistrés comme marque, dessin ou modèle.</p>		
Royaume-Uni	<p>Les autorités compétentes du pays du drapeau.</p> <p>Sa Majesté quant à la couronne, etc.</p> <p>Les organisations désignées d'intérêt national quant à leurs noms et emblèmes.</p> <p>Dans les autres domaines, suivant les cas, action très ouverte ou, au contraire, extrêmement restrictive. Voir rapport national.</p>	<p>Dans l'hypothèse où une personne spécifique est désignée comme ayant droit, il faut obtenir le consentement de cette personne.</p> <p>Il n'existe pas, dans les autres domaines, de conditions préalables à l'utilisation des signes nationaux. Leur utilisation doit ne doit toutefois pas se faire en violation d'un certain nombre d'obligations. Voir rapport national.</p>	<p>La seule procédure formelle prévue est celle en vue d'obtenir le droit d'utiliser une appellation protégée comme raison sociale; voir rapport national.</p>
Etats-Unis	<p>The Secretary of State has custody and charge of the seal of the United States.</p> <p>The flag (all gov't works) is in the public domain.</p> <p>"Made in USA"; see national report.</p> <p>"Assembled in USA".</p>	<p>Special warrant from President.</p> <p>"Made in USA".</p> <p>Unqualified – "all or virtually all".</p> <p>Qualified – must be reasonable, substantiated belief.</p> <p>principal assembly takes place in the U.S. and the assembly is substantial.</p>	<p>Special warrant from President.</p> <p>U.S. content must be disclosed on automobiles and textile, wool, and fur products</p> <p>On a garment with a neck, the country of origin must be disclosed on the front of a label attached to the inside center of the neck –</p>

Pays étudié	Ayants droit	Conditions d'utilisation	
		matérielles	formelles
			either midway between the shoulder seams or very near another label attached to the inside center of the neck. On a garment without a neck, and on other kinds of textile products, the country of origin must appear on a conspicuous and readily accessible label on the inside or outside of the product.
Australie	Il n'existe pas de bénéficiaire exclusif du droit d'utiliser les signes nationaux en droit australien.	Il n'existe pas de conditions préalables à l'utilisation des signes nationaux. Leur utilisation doit ne doit toutefois pas se faire en violation d'un certain nombre d'obligations. Voir rapport national.	Persons wishing to use national insignia do not need to follow any special procedures or observe any specific formalities.
Corée du Sud	<ul style="list-style-type: none"> - Interdit d'enregistrer ou d'utiliser une marque similaire ou identique au drapeau ou à l'emblème de la Corée. - Les indications géographiques ne sont ni enregistrées ni protégées. 	Interdiction d'utiliser des indications géographiques trompeuses.	L'enregistrement d'une marque est soumis à l'examen de l'office de la propriété intellectuelle.
Japon	<ul style="list-style-type: none"> - Interdit d'enregistrer ou d'utiliser une marque similaire ou identique au drapeau national ou au chrysanthemum impérial. - Les indications géographiques ne sont ni enregistrées ni protégées. 	Interdiction d'utiliser des indications géographiques trompeuses.	L'enregistrement d'une marque est soumis à l'examen de l'office des patentes.

5. Protection du signe national suisse

Pays étudié	«Suisstitude» (Swissness)	Emblème/armoiries
Droit communautaire	<p>Interdiction d'utiliser un marquage ou une indication d'origine induisant le public en erreur.</p> <p>Une indication géographique ne peut être une marque communautaire.</p> <p>Les produits agricoles et les denrées alimentaires peuvent être protégés comme AOP ou IGP.</p>	Interdiction d'utiliser un marquage ou une indication d'origine induisant le public en erreur.
Allemagne	Spezieller Schutz der Bezeichnungen «Schweizerische Eidgenossenschaft» etc. durch den deutsch-Schweizerischen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen.	Ordnungswidrigkeitenrechtlicher Schutz des Schweizer Kreuzes
Belgique	Aucune protection particulière n'est prévue en droit belge pour l'utilisation des signes nationaux suisses, si ce n'est une obligation de respecter les usages honnêtes de commerce et l'interdiction de la publicité trompeuse. Par ailleurs, les signes nationaux suisses ne peuvent être enregistrés à titre de marque, dessin ou modèle.	Voir colonne de gauche.
France	Les signes nationaux suisses bénéficient, d'une part, de la même protection que les signes nationaux des autres pays ; l'emblème de la Croix-Rouge et les armoiries helvétiques bénéficient, d'autre part, d'une protection spéciale.	Voir colonne de gauche.
Irlande	L'introduction de références trompeuses à la Suisse dans le cadre de la vente de marchandises ou de services peut être pénalement poursuivie ou engager la responsabilité civile de son auteur.	Le drapeau, les armoiries et les autres symboles nationaux ou régionaux suisses ou de personnes physiques ou morales suisses sont spécifiquement protégés par le droit de marques. L'utilisation de manière trompeuse de références à la Suisse dans le cadre de la vente de marchandises ou de services est pénalement réprimée et peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Pays étudié	«Suissitude» (Swissness)	Emblème/armoiries
Italie	<p>La réglementation de la protection des indications d'origine prévue aux art. 29-30 du Code de la propriété industrielle de 2005 est, semble-t-il, applicable pour protéger les indications étrangères.</p> <p>La réglementation de la protection du <i>made in Italy</i> ne l'est en revanche pas. Il s'en suit que cette réglementation est sans importance pour la protection des signes nationaux suisses.</p>	<p>En adhérant à la Convention de Paris du 20 mars 1883, l'Italie s'est engagée à tenir pour nulles les marques contenant des armoiries, emblèmes, drapeaux et d'autres symboles des pays membres de l'Union.</p>
Liechtenstein	<p>Da trotz Art. 5 Zollvertrag kein einheitliches immaterialgüterrechtliches Schutzgebiet mit der Schweiz besteht greift der Schutz des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes, das dem schweizerischen weitgehend nachgebildet ist.</p>	<p>Art. 22 WappenG schützt vor dem öffentlichen Gebrauch ausländischer Hoheitszeichen.</p>
Luxembourg	<p>Bien que le droit luxembourgeois punisse pénalement quiconque utilise pour des raisons commerciales les emblèmes de la Croix Rouge, aucune protection particulière n'est prévue dans le droit luxembourgeois pour protéger les signes nationaux suisses. Leur protection n'est garantie qu'à travers les dispositions de la propriété intellectuelle précitées, l'obligation du respect des usages honnêtes et loyaux du commerce ainsi que l'interdiction de la publicité trompeuse.</p>	<p>Voir colonne de gauche.</p>
Pays-Bas	<p>Le Code pénal néerlandais punit également quiconque utilise ou imite la Croix suisse comme marque de fabrique ou de commerce (ou comme élément d'une telle marque) d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Il est également interdit selon le droit pénal néerlandais d'utiliser la Croix suisse à des fins commerciales illégitimes, tout comme l'utilisation de la Croix suisse d'une manière susceptible de blesser le sentiment national des Helvètes.</p>	<p>Voir colonne de gauche.</p>
Royaume-Uni	<p>L'introduction de références trompeuses à la Suisse dans le cadre de la vente de marchandises ou de services peut être pénalement poursuivie ou engager la responsabilité civile de son auteur.</p>	<p>Le drapeau et les armoiries nationales suisses sont spécifiquement protégés dans le cadre du droit de marques. Leur utilisation trompeuse dans le cadre de la vente de marchandises ou de services est pénalement réprimée et peut engager la responsabilité civile de son auteur.</p>

Pays étudié	«Suisse» (Swissness)	Emblème/armoiries
Etats-Unis	<p>The Tariff Act gives Customs and the Secretary of the Treasury the power to administer the requirement that imported goods be marked with a foreign country of origin.</p> <p>The FTC has jurisdiction over foreign origin claims on products and in packaging that are beyond the disclosures required by Customs as well as over foreign origin claims in advertising and other promotional materials.</p>	<p>A mark which either consists of or comprises the flag, coat of arms or other insignia of Switzerland or which disparage, falsely suggest a connection with, or bring into contempt or disrepute any Swiss national symbol will not be registrable under U.S. trademark law.</p> <p>Wilful use as a trade mark, commercial label, or portion thereof, or as an advertisement or insignia for any business or organization or for any trade or commercial purpose, of the coat of arms of the Swiss Confederation, consisting of an upright white cross with equal arms and lines on a red ground, is punishable by fine or imprisonment for not more than six months, or both.</p>
Australie	<p>The registration of «Swiss flavoured» trade marks can be refused if they would deceive or confuse consumers and can be opposed in certain circumstances. The registration of references to Switzerland as company or business names can be refused if they falsely indicate a connection to the Swiss government or are otherwise misleading. False claims that goods originate in or belong to a class of goods produced in Switzerland can lead to civil liability and be restrained by injunction.</p>	<p>The Swiss national flag and arms are specifically protected from registration as trade marks. Their use in other contexts is restricted by law only if it creates a false and misleading impression that a business or product is associated with Switzerland.</p>
Corée du Sud	<ul style="list-style-type: none"> - Il est interdit d'enregistrer ou d'utiliser une marque similaire ou identique au drapeau ou à l'enseigne d'un pays étranger, dont la Croix Rouge. - L'enregistrement d'une marque est soumis à examen par l'office de la propriété intellectuelle. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les indications géographiques ne sont ni enregistrées ni protégées. - Il est interdit d'utiliser des indications géographiques trompeuses.

Pays étudié	«Suisstude» (Swissness)	Emblème/armoiries
Japon	<ul style="list-style-type: none"> - Il est interdit d'enregistrer ou d'utiliser une marque similaire ou identique au drapeau ou à l'enseigne d'un pays étranger, dont la Croix Rouge. - L'enregistrement d'une marque est soumis à l'examen de l'office des patentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les indications géographiques ne sont ni enregistrées ni protégées. - Il est interdit d'utiliser des indications géographiques trompeuses.

PARTIE II

Droit communautaire

Résumé

Il n'existe pas, pour le moment, d'instrument de droit communautaire destiné à protéger les signes nationaux. Le drapeau de l'Europe est protégé par la Convention de l'Union de Paris.

L'Union européenne (UE) n'a pas non plus adopté de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes concernant le marquage d'origine, sauf dans certains cas particuliers du secteur agricole. Cependant, il existe des directives, entre autres sur les pratiques commerciales déloyales (voire trompeuses) et sur les appellations d'origine dans le secteur agricole qui règlent partiellement la question du marquage d'origine. Il faut également souligner l'existence de règlements douaniers relatifs aux produits des pays tiers et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes interdisant d'indiquer l'origine des produits provenant d'autres États membres de l'UE. Pour finir, l'UE a des obligations commerciales internationales en raison des accords conclus avec l'OMC (ceci est rendu possible par l'article 133 du traité CE).

On trouvera donc des disparités entre les réglementations en vigueur dans les différents États membres. L'absence de règles claires au niveau communautaire nécessite une étude du cadre juridique en la matière pour chaque État membre (voir infra).

1. Signes nationaux

Le drapeau de l'Europe est le symbole non seulement de l'Union européenne (UE) mais aussi du Conseil de l'Europe, qui l'a adopté le 8 décembre 1955¹. Le drapeau européen est également l'unique emblème de la Commission européenne. Les autres institutions et organes de l'UE ont un emblème qui leur est propre mais utilisent aussi le drapeau européen.

En 1983, le Parlement européen s'est doté du drapeau (voté au suffrage universel direct en 1979), par une résolution non contraignante et a proposé qu'il devienne le drapeau de la Communauté Européenne. En juin 1985, le drapeau du Conseil de l'Europe a été adopté par tous les chefs d'État et de gouvernement des Communautés² comme l'emblème officiel des institutions européennes à compter du 1^{er} janvier 1986. Depuis le début de l'année 1986, le drapeau sert de symbole³ à toutes les institutions européennes.

Le drapeau est défini en détail par le Conseil de l'Europe et par l'UE. La protection est cependant *ex lege*, voir *infra* section 2.

¹ Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté l'Emblème par la résolution n° 55(32) du 9 décembre 1955.

² La recommandation 56 a été adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe lors de sa 23ème séance, le 25 septembre 1985, 1053 (voir Doc. 108, rapport de la commission du Règlement et des Prérogatives).

³ A côté du drapeau, il y a également des symboles de l'Union européenne comme l'hymne de l'Europe, la devise et la journée de l'Europe.

Un autre signe de l'UE, qui est plutôt aujourd'hui une indication géographique, est «**Made in the E.U.**», qui reste non-réglé en tant que signe par le droit communautaire. Notons que «Made in Europe» n'est pas considéré comme un marquage de l'Union Européenne. La question de son caractère trompeur fait l'objet de discussions.

Le «marquage CE» est un symbole qui signifie «conformité européenne» (d'où l'abréviation: CE). Il a été introduit par la Directive 93/68/CEE en 1993. Le marquage est ajouté par le producteur qui déclare ainsi que le produit correspond aux critères essentiels (les standards harmonisés) des réglementations dans le domaine de la santé, de la protection de l'environnement et de la sécurité. Les normes harmonisées sont des spécifications techniques établies par des agences communautaires (Comité Européen de Normalisation, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique par ex.). Le marquage indique que le produit peut légalement être placé sur les marchés nationaux de l'UE.

2. Législation applicable

a) Droit international

2.a.1.) Droit international

Références:

- La Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 (article 6^{ter} est adopté), à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 (article 6^{ter} est adopté pour organisations internationales), et à Stockholm le 14 juillet 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305).
- Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947), article IX. Signé le 30 octobre 1947 à Genève et en vigueur depuis le 1er janvier 1948. Le GATT de 1947 est incorporé dans le GATT adopté le 15 avril 1994 à Marrakech, suite aux négociations du Cycle d'Uruguay.
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
- Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), Journal officiel L 336 du 23 décembre 1994. La date de prise d'effet de la décision est le 22 décembre 1994 et la date d'entrée en vigueur des accords le 1er janvier 1995.

La Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 protège en son article 6^{ter}⁴ les signes ou emblèmes des États membres de la Convention. Depuis 1958⁵, l'article inclut les emblèmes des organisations internationales ou intergouvernementales dont un ou plusieurs États faisant partie de la Convention sont membres (Article 6^{ter} 3b). Si une organisation internationale ou intergouvernementale veut protéger son signe ou emblème, elle doit – contrairement aux États pour lesquels c'est facultatif – communiquer ce signe officiel à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (ainsi qu'aux

⁴ Disposition adoptée par la Conférence de révision de La Haye de 1925.

⁵ Modification adoptée par la Conférence de révision de Lisbonne en 1958.

Membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)), organe qui, à son tour, communique cette information aux États membres.

Le drapeau de l'Europe, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa résolution (55)32 du 9 décembre 1955, a été enregistré par le Conseil de l'Europe auprès de l'OMPI. Le Conseil a déposé l'emblème afin de profiter de la protection offerte par la Convention de Paris le 4 octobre 1979 et a fait l'objet de la Circulaire 3556 en 1979. La protection n'est accordée qu'au bénéficiaire du Conseil de l'Europe. Elle ne vaut pas pour l'Union Européenne, la Commission européenne ou toute autre institution de l'UE.

La Communauté européenne est membre de l'OMC depuis le 1^{er} janvier 1995, tout comme le sont tous les États membres de l'UE. La base légale sur laquelle se fonde la politique commerciale de l'UE est l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)⁶. Sur cette base, un comité dirigé par la Commission, mais comprenant tous les États Membres, est institué pour coordonner la politique commerciale, par exemple au sein de l'OMC. Les décisions formelles et importantes sont confirmées par le Conseil des ministres de l'UE. Ainsi, les accords de l'OMC 1986-1994 (GATT et ADPIC e.a. inclus), ont été adoptés le 22 décembre 1994⁷. Selon l'article 133, la Communauté européenne doit respecter les obligations de l'OMC ainsi que d'autres obligations de nature commerciale (internationale). La Communauté doit notamment respecter l'article IX du GATT⁸ et les accords ADPIC et, en particulier la section III de l'Annexe 1c - Accord sur les aspects des droits de propriété de l'accord ADPIC.

L'article IX du GATT stipule que le marquage sur les produits ne doit pas entraîner de traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires de tout pays tiers. Les parties contractantes s'engagent également à éviter de prendre des mesures qui entravent le commerce et la production des pays exportateurs tout en protégeant les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature à les induire en erreur.

Il convient de noter que l'article IX du GATT 1947⁹ ne contient pas d'obligation en matière de traitement national mais laisse la liberté à une partie contractante de l'OMC, lorsque le marquage de toutes les importations étrangères est obligatoire, de décider s'il y a lieu ou non d'imposer une obligation de marquage des produits nationaux. En vertu de l'accord sur les règles d'origine, les règles d'origine non préférentielles doivent être utilisées pour la définition du pays d'origine dans la réglementation du marquage de l'origine.

⁶ Le Traité instituant la Communauté Européenne adopté à Maastricht le 7 février 1992, est entré en vigueur le 1^{er} novembre 1993.

⁷ Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), Journal officiel L 336 du 23 décembre 1994. La date de prise d'effet de la décision le 22 décembre 1994 et la date d'entrée en vigueur des accords le 1^{er} janvier 1995.

⁸ Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947). Le 30 octobre 1947, l'Accord a été signé à Genève. GATT de 1947 est incorporé dans le GATT adopté le 15 avril 1994 à Marrakech, suite aux négociations du Cycle d'Uruguay.

⁹ Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947), en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1948, incorporé dans le GATT de 1994.

L'Accord sur les ADPIC, objet de l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995, et est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle. Sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, l'Accord instituant l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

Aux termes de l'ADPIC, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (article 22.1). Pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'indications qui induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10*bis* de la Convention de Paris (article 22.2). L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication géographique d'une manière qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit être refusé ou invalidé, soit d'office, si la législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée (article 22.3).

2.a.2.) Droit communautaire

Références:

- Le Traité instituant la Communauté Européenne adopté à Maastricht le 7 février 1992, est entré en vigueur le 1er novembre 1993.

Jurisprudence:

- Commission contre Royaume-Uni, affaire 207/83 du 25 avril 1985, REC 1985 p.1203.

Règlements:

- Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1, modifié par entre autres: Règlement (CE) No 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Journal Officiel L 360 du 19 décembre 2006, p. 64).
- Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (DAC) (Journal Officiel L 253 du 11 octobre 1993, p. 1).
- Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (Journal Officiel L 17 du 21 janvier 2000, p. 22).
- Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées Alimentaires (Journal Officiel L 31 du 1 février 2002, p. 1).
- Le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant sur l'organisation commune du marché vitivinicole (Journal Officiel L 179 du 14 juillet 1999, p. 1).

DROIT COMMUNAUTAIRE

- Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Journal Officiel L 93 du 31 mars 2006, p. 12).
- Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Journal Officiel L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. Règlement modifié la dernière fois par le règlement (CE) n° 806/2003 (Journal Officiel L 122 du 16 mai 2003, p. 1).
- Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (Journal Officiel L 93 du 31 mars 2006, p. 1).
- Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (Journal Officiel L 11 du 14 janvier 1994, p. 1 (modifié)).

Directives:

- Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Journal Officiel L 40 du 11 février 1989, p. 1.
- Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), Journal Officiel L 149 du 11 juin 2005, p. 22.

Il n'existe pas de règlement communautaire qui protège les drapeaux ou emblèmes nationaux en tant que tels. Même le drapeau de l'Europe n'est pas protégé par un instrument communautaire (voir *supra*).

Cependant, le marquage d'origine est partiellement réglementé. Il peut s'agir d'un drapeau, d'une indication du lieu de fabrication ou du pays. Les règles principales pour le marquage d'origine sont la non-discrimination, positive ou négative, des produits des autres États membres (article 28 du traité CE) et des États tiers à l'UE (article 133 du même traité) ainsi que la protection contre l'usage de méthodes commerciales déloyales. Il existe également la possibilité d'enregistrer des appellations d'origine pour des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Au niveau national au sein de l'UE, **le marquage obligatoire de l'origine des produits importés d'autres États membres est même interdit** par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, relative à l'article 28 du traité CE (entraves à la concurrence). En 1985, la Cour de justice s'est prononcée contre la vente au détail de certains produits importés d'États membres lorsqu'il est imposé aux producteurs de ces derniers d'en indiquer l'origine. Il n'existe toutefois aucune disposition de droit communautaire empêchant le marquage volontaire de l'origine sur les produits nationaux ou étrangers lorsque les opérateurs commerciaux souhaitent apposer cette marque à titre de signe distinctif ou comme information au consommateur. Lorsque ces marques sont effectivement apposées sur les produits à commercialiser, elles relèvent de la législation applicable à la protection des consommateurs dans certains États membres qui exigent que chaque marque apposée sur les produits soit exacte et correcte (voir *infra* concernant la directive sur les pratiques déloyales). En pratique, il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne la définition et l'utilisation du marquage de l'origine. En outre, comme indiqué précédemment, il n'y a

aucune base juridique applicable à l'un ou l'autre type d'indication d'origine à l'échelle européenne.

Si l'article 28 du traité CE qualifie de mesure d'effet équivalent interdite l'adoption d'une disposition nationale portant obligation de marquer l'origine de biens importés d'autres États membres alors que celle-ci n'est pas justifiée par l'exigence de protection des consommateurs, il n'existe par contre pas d'interdiction, en droit communautaire, de telles mesures nationales adoptées à l'encontre de produits provenant d'État tiers à l'Union Européenne.

Les indications géographiques pour les produits d'un Etat tiers à destination du marché communautaire, sont règlementées par les dispositions communautaires en matière de douane. Il s'agit plus précisément du Code des douanes communautaire (CDC)¹⁰ et du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC)¹¹.

Les règles relatives à la non discrimination en considération de l'origine des produits sont incluses aux articles 22 à 26 du CDC, 35 à 65 du DAC et aux annexes 9 à 11 du DAC (*n.b.* art. 133 du traité instituant la communauté européenne).

L'article 23, paragraphe 2, du CDC définit les «marchandises entièrement obtenues dans un pays» comme originaires de ce pays, tandis que l'article 24¹² détermine l'origine des marchandises pour la fabrication desquelles plus d'un pays intervient. La définition qui y figure a un caractère général mais des critères spécifiques sont prévus pour déterminer l'origine des produits textiles (articles 36 à 38, annexes 9 et 10 des DAC) ainsi que d'un nombre limité d'autres produits (articles 41 à 46 et 55 à 65 des DAC et annexes 9 et 11 des DAC). Suivant l'article 26 du CDC, la législation douanière ou une autre législation spécifique peut même exiger la production d'une preuve de l'origine.

L'UE n'a pas adopté pour le moment de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes relatives au marquage d'origine, sauf dans certains cas particuliers au secteur agricole (voir *infra*). Il existe des exemptions à l'interdiction de non préférence des produits nationaux. Pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, il est possible pour des organisations interprofessionnelles de mettre en valeur et de protéger des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques en application de l'article 13 du Règlement (CE) n° 104/2000¹³.

¹⁰ Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1, modifié par entre autres : Règlement (CE) No 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Journal Officiel L 360 du 19 décembre 2006, p. 64).

¹¹ Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (DAC) (Journal Officiel L 253 du 11 octobre 1993, p. 1).

¹² Article 24 : « Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»

¹³ Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (Journal Officiel L 17 du 21 janvier 2000, p. 22).

De la même façon, selon le règlement (CE) n° 178/2002 sur les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire¹⁴, le marquage d'origine dans des cas d'urgence est nécessaire. Il en va également ainsi pour les produits viticoles en application du règlement (CE) n° 1493/1999¹⁵. Ce dernier prévoit en son article 48 que la désignation et la présentation de produits viticoles, ainsi que toute publicité relative aux dits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne l'origine ou la provenance.

Les pays qui sont membres de la Communauté Européenne ou de l'Espace Economique Européen (Norvège), sont soumis au Règlement 510/2006/CE¹⁶ (l'ancien règlement n° 2081/92/CE), qui prévoit une **protection par enregistrement des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires**, et aux règlements (CE) correspondant concernant les boissons alcoolisées. Un registre des indications géographiques est géré par la Commission Européenne. Quelques États membres – en plus des dispositions du Règlement 510/2006/CE et des Règlements correspondant pour les boissons alcoolisées – offrent un système distinct de protection de ces indications en droit national.

Le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine (**AOP**) et des indications géographiques (**IGP**) et vise à protéger ces appellations. Il a été introduit en vue de protéger les produits qui, ayant acquis une réputation dépassant les frontières, font l'objet d'une concurrence déloyale par des produits d'imitation usurpant son nom. Cette concurrence déloyale décourage non seulement les producteurs, mais induit également le consommateur en erreur. C'est pourquoi la CE a créé, en 1992¹⁷, des systèmes de protection et de valorisation des produits agro-alimentaires (AOP, IGP, STG¹⁸). Le nouveau règlement de 2006 organise un système d'enregistrement communautaire des dénominations géographiques qui leur assure une protection juridique dans l'UE. D'une façon générale, un produit doit être fabriqué ou produit ou préparé dans une aire géographique spécifique et doit avoir une qualité spécifique, une réputation ou une autre caractéristique susceptible d'être attribuée à cette aire pour pouvoir bénéficier de la protection (AOP et IGP).

L'AOP désigne la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

¹⁴ Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées Alimentaires (Journal Officiel L 31 du 1 février 2002, p. 1).

¹⁵ Le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal Officiel L 179 du 14 juillet 1999, p. 1).

¹⁶ Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Journal Officiel L 93 du 31 mars 2006, p. 12, qui est en vigueur depuis le 31 mars 2006.

¹⁷ Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Journal Officiel L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (Journal Officiel L 122 du 16 mai 2003, p. 1).

¹⁸ La mention Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production traditionnel.

Dans le cas de l'IGP, le lien avec le terroir demeure à un des stades au moins de la production, de la transformation ou de l'élaboration et le produit peut jouir d'une grande réputation.

La demande d'enregistrement comprenant le cahier des charges est déposée auprès de l'autorité nationale compétente où elle est étudiée puis transmise à la Commission. Si la demande est complète et qu'elle ne soulève pas d'opposition, la Commission européenne publie au Journal Officiel des Communautés Européennes la dénomination protégée. À partir du 3 avril 2006, les demandes d'enregistrement d'AOP et d'IGP introduites par des producteurs de pays tiers ainsi que les oppositions aux demandes formulées par des particuliers de pays tiers peuvent être déposées directement auprès de la Commission. Les produits concernés sont listés par les règlements (CEE) n° 510/06 et (CEE) n° 509/06¹⁹.

La réglementation applicable dans ce domaine permet depuis le 31 mars 2006 de faire en sorte que la demande d'enregistrement des AOP, IGP et STG des producteurs des pays tiers ainsi que les oppositions éventuelles de particuliers puissent être présentées directement à la Commission (et non plus par l'intermédiaire des gouvernements nationaux). Ainsi, des marques d'origine suisse peuvent être enregistrées pour le marché intérieur de la Suisse et de l'Union européenne.

Les Etat membres peuvent aussi décider que les signes ou les indications qui sont susceptibles d'être utilisés dans le commerce pour désigner l'origine géographique des produits ou des services, peuvent constituer des **marques collectives**, de garantie ou de certification, conformément à l'article 15(2) de la Directive du Conseil 89/104²⁰. La République Tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg et le Portugal ont fait usage de cette option. Les autres motifs absolus de refus s'appliquent néanmoins.

En 2005, la **directive sur les pratiques commerciales déloyales**²¹ a été adoptée pour protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales dans le marché de la CE. L'article 6.1.b établit que si le marquage d'origine n'est pas correct, la pratique commerciale est trompeuse ou même mensongère et donc interdite (Article 5). La directive, qui est en vigueur depuis le 12 juin 2005, et qui est secondaire à d'autres règles communautaires sur le même sujet et par rapport aux règles communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits, doit être transposée par les États au plus tard au 12 juin 2007.

¹⁹ Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, Journal Officiel L 93 du 31 mars 2006, p. 1.

²⁰ Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Journal Officiel L 40 du 11 février 1989, p. 1.

²¹ Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), Journal Officiel L 149 du 11 juin 2005, p. 22.

Le règlement CE sur la marque communautaire²² ne s'applique pas à une marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à la désignation de la provenance géographique (article 7 c). Il ne peut donc s'appliquer à un signe national ou à d'autres indications d'origine.

b) Droit national

Le droit communautaire est exposé entièrement sous la section 2a).

c) Droit régional

Le droit communautaire est exposé entièrement sous la section 2a).

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

Pour la protection du drapeau le Conseil de l'Europe ainsi que la Commission européenne pourraient intervenir en cas d'abus et d'utilisation du drapeau en violation des règles de la Convention de Paris. Le drapeau, comme signalé *supra*, est enregistré au nom du Conseil de l'Europe. Le Conseil a un accord avec l'UE pour l'utilisation et la protection du drapeau.

La protection des signes nationaux relève du droit interne des États membres.

Concernant l'indication d'origine, la Commission européenne est compétente pour introduire un recours en manquement devant la Cour de justice des Communautés Européennes (art. 226 du Traité CE) quant aux questions de restrictions quantitatives à l'importation ainsi que pour l'ensemble des mesures d'effet équivalent entre les États membres sur le marché intérieur (art. 28 du Traité CE), dès lors que ces pratiques sont susceptibles d'avoir un effet sur les échanges entre les États membres.

En application de la directive 2005/29/CE telle que transposée dans les différents droits nationaux, les autorités et les juridictions nationales sont compétentes pour réprimer les pratiques commerciales déloyales ou discriminatoires visées par le texte.

En application du règlement n°510/2006, les autorités nationales ou la Commission européenne sont compétentes pour agir en présence d'une violation de la protection accordée à un produit en tant qu'AOP ou IGP.

b) Qui demande une intervention?

Le Conseil de l'Europe et la Commission peuvent intervenir contre des utilisations abusives de l'emblème européen.

²²

Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, Journal Officiel L 11 du 14 janvier 1994, p. 1 (modifié).

Concernant le marquage d'origine, se sont les personnes ainsi que les organisations ayant un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales (article 11 de la directive 2005/29/CE) qui peuvent porter plainte. Pour en savoir plus sur la procédure, il faut se référer à la législation nationale. Pour les questions relatives aux entraves à la concurrence, la personne lésée ainsi que la Commission européenne peuvent demander une intervention. Finalement, pour les appellations d'origine, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à l'enregistrement d'un produit (article 7 du règlement (CE) n° 510/2006). L'intervention peut aussi être consécutive à un contrôle d'une autorité nationale (voir article 10) ou bien le producteur ayant enregistré son produit intervient pour faire retirer un produit qui n'est pas conforme ou demander l'annulation de l'enregistrement (article 12).

c) Etendue de la protection des signes nationaux

Il n'existe pas d'instrument communautaire relatif aux emblèmes nationaux.

La protection octroyée au titre des appellations d'origine – AOP et IGP – empêche que les autres producteurs soient autorisés à tirer un bénéfice indu de la réputation acquise par le produit protégé.

Les actions suivantes sont explicitement interdites:

- Faire un usage commercial direct ou indirect de la dénomination enregistrée de produits non couverts par l'enregistrement (article 13.1 a) du règlement EC n° 510/2006 ;
- Imiter, évoquer ou faire tout autre usage indu de la dénomination d'un produit non enregistré (article 13.1 b). Cette interdiction s'applique également à l'utilisation d'expressions telles que «style», «type», «méthode» etc qui suggèrent que le produit est équivalent à l'original ou peut lui être associé, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou encore si la dénomination protégée est traduite.
- Indiquer sur l'emballage des informations fausses ou trompeuses quant à l'origine, la nature ou les qualités du produit susceptibles de donner une idée fausse de son origine (article 13.1 c).

Les produits portant un nom enregistré doivent conserver le lien nécessaire avec la zone géographique concernée (ces noms ne peuvent être «délocalisés»). Cela assure aux producteurs possédant le droit d'utiliser la dénomination enregistrée une protection solide contre tout empiètement direct ou indirect sur leurs droits.

d) Protection des signes nationaux

Il n'existe pas d'instrument en vigueur au niveau communautaire pour les signes nationaux en général.

L'emblème européen peut uniquement être utilisé s'il n'y a pas de risque qu'il soit confondu avec la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe. De plus, il ne peut être utilisé

dans un contexte où les objectifs ou activités sont incompatibles avec les objectifs et principes de la Communauté européenne ou du Conseil de l'Europe²³.

Pour les appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, voir section 3a) *supra*.

Les autres indications géographiques ne faisant pas l'objet d'un enregistrement ne doivent pas être trompeuses en application de l'article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

Il n'existe pas d'instrument en vigueur au niveau du droit communautaire pour les signes nationaux en général.

Les indications géographiques ne nécessitent pas un enregistrement.

Pour les appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires en application du règlement (CE) n° 510/2006, le producteur dispose du nom du produit enregistré.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

Il n'existe pas d'instrument en vigueur au niveau du droit communautaire pour les signes nationaux en général.

L'autorisation d'utiliser l'emblème européen ne confère aucun droit d'exclusivité - elle ne permet pas l'appropriation de cet emblème ou de toute marque ou de tout logo similaire, que ce soit par voie d'enregistrement ou par tout autre moyen.

Le droit d'utilisation du nom d'un produit agricole et des denrées alimentaires enregistré comme AOP (appellations d'origine protégées) est, selon le règlement (EC) n° 510/2006, exclusif, ce qui est contraire à l'utilisation des indications géographiques protégées (IGP) selon le même instrument.

Les indications d'origine ne peuvent être trompeuses selon l'article 5 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.

(2) Conditions formelles d'utilisation

Il n'existe pas d'instrument en vigueur au niveau communautaire pour les signes nationaux en général.

²³

Copyright du Conseil de l'Europe, statué entre autre dans le Guide de reproduction du drapeau européen, Conseil de l'Europe et Commission européenne, 2006.

Chaque cas sera examiné individuellement afin de déterminer si les conditions précitées sont remplies. L'autorisation ne sera pas accordée si l'emblème européen est utilisé à des fins commerciales, conjointement avec le logo, le nom ou la marque commerciale d'une entreprise.

Un marquage ou une indication d'origine ne nécessite pas une autorisation, il n'existe pas de règles harmonisées à cet égard.

Concernant les appellations d'origine des produits agricoles ou denrées alimentaires en application du règlement (CE) n° 510/2006, l'utilisation des dénominations homonymes (produits portant le même nom) n'est pas totalement exclue. La question est de savoir si les consommateurs peuvent être abusés ou non. Dans les cas où le même nom est utilisé pour différents produits, il convient d'introduire une distinction, compte tenu de la nécessité de garantir un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire le consommateur en erreur.

Dans le cas des produits commercialisés pour une certaine période (comme c'est établi dans le règlement), leur commercialisation peut se poursuivre, mais uniquement durant une période limitée. Ainsi, par exemple, lors de l'enregistrement de l'IGP Jambon de Bayonne, des objections ont été présentées par des producteurs danois qui avaient commercialisé légalement du jambon portant le même nom au cours des cinq ans précédant la date de référence. Il a par conséquent été décidé que ces producteurs pourraient continuer à commercialiser leur produit sous le nom de Jambon de Bayonne pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'enregistrement de l'IGP, à condition que l'étiquetage indique clairement la véritable origine du produit.

Comme mentionné *supra*, la marque communautaire ne peut être une indication géographique en vertu de l'article 7c du règlement (CE) sur la marque communautaire.

5. Protection du signe national «suisse»

Dans l'Union européenne, le signe national suisse est protégé par les conditions des instruments mentionnés et traités *supra*. La protection première est l'interdiction d'une indication d'origine trompeuse selon la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, l'indication d'origine suisse peut uniquement être utilisée pour des produits provenant de Suisse. Pour des informations plus détaillées, il faut se référer aux législations nationales de chaque État membre de l'UE.

Selon le règlement (CE) n° 510 /2006, les produits agricoles et des denrées alimentaires provenant d'un pays tiers à la CE (la Suisse, par exemple) peuvent être enregistrés pour bénéficier de l'appellation d'origine (AOP ou IGP) sur le marché intérieur.

Un délai d'opposition est accordé à tout État membre, pays tiers, ou toute personne disposant d'un établissement ou d'une résidence dans un État membre (les oppositions émanant de l'État membre dans lequel a été faite la demande d'appellation d'origine sont seulement valables au niveau national).

ELISABETH MEURLING

Allemagne

Résumé

Die Bezeichnungen «Made in Germany», «Germany» zählen zu den geographischen Herkunftsangaben, die nach dem Markengesetz unter Schutz stehen. Während die Benutzung von Flaggen, Wappen und sonstigen staatlichen Hoheitszeichen als Kennzeichen für Waren grundsätzlich nicht erlaubt ist, steht es jedem Unternehmer frei, seine Waren mit Herkunftsangaben zu kennzeichnen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das Schutzniveau ist jedoch relativ hoch. Werden diese widerrechtlich benutzt, drohen dem Unternehmen zivilrechtliche und strafrechtliche Sanktionen sowie die Beschlagnahme oder Einziehung der entsprechenden widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände. Neben dem Markenrecht kann u.U. (obgleich str.) auch eine Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften Klagemöglichkeiten eröffnen. Klageberechtigt im kennzeichenrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Zivilverfahren sind nicht nur verletzte Mitbewerber auf dem Markt sondern auch eine Reihe von Verbänden bzw. Institutionen.

Hinsichtlich des Schutzes Schweizer Hoheitszeichen oder der Bezeichnungen „Schweizerische Eidgenossenschaft“ u.ä. gelten Besonderheiten. Mit § 125 OWiG enthält das deutsche Recht einen speziellen Tatbestand, der die unbefugte Benutzung des Schweizer Kreuzes ordnungswidrigkeitenrechtlich ahndet. Über den deutsch-schweizerischen Vertrag zum Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7.3.1967 untersteht die Bezeichnung „Schweizerische Eidgenossenschaft“, „Schweiz“ etc. speziellen bilateralen Schutznormen.

1. Signes nationaux

Als «signes nationaux» qualifizieren Bezeichnungen wie „Made in Germany“ die adjektivi-sche Bezeichnung „deutsch“ („deutsches Erzeugnis“), die deutsche Staatsflagge bzw. die deutschen Landesfarben, Landes- und Ortswappen²⁴ Diese zählen nach deutschem Recht zu den **geographischen Herkunftsangaben** wobei bei den **staatlichen Hoheitszeichen wie Wappen und Flaggen** Besonderheiten gelten. Auch Wahrzeichen²⁵, Landschaften²⁶ oder Hinweise auf die Lokalgeschichte können geographische Herkunftsangaben sein.

Das materielle Kennzeichenrecht der geographische Herkunftsangaben ist gem. § 1 Nr. 3, 126 ff MarkenG überwiegend in Teil 6 des Markengesetzes geregelt. Diese Vorschriften finden allerdings nur dann Anwendung, wenn das vorrangige gemeinschaftsrechtliche Schutzsystem der VO 2081/92/EG²⁷ und die Schutzregelungen bilateraler Abkommen, etwa des deutsch-schweizerischen Vertrages über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geogra-

²⁴ LG Berlin 1952, 253 - Berliner Bär oder BGHZ 14, 15.

²⁵ LG Köln, GRUR 1954, 211- Kölner Dom.

²⁶ Bereits RG GRUR 1932, 810.

²⁷ Das nationale Schutzsystem greift dann, wenn keine EG-Schutzbeantragung vorliegt oder die EG-Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt sind bzw. im Fall der EG-Schutzbeantragung im Übergangszeitraum zwischen Antragstellung und Eintragung der Herkunftsbezeichnungen. Das gemeinschaftsrechtliche Schutzsystem wird jedoch im Rahmen dieser Untersuchung nicht detailliert erörtert.

phischen Bezeichnungen²⁸ nicht eingreifen. Sie sind ferner dann nicht einschlägig, wenn die Herkunftsangabe nicht unmittelbar warenkennzeichnend oder –beschreibend ist, hier greift u.U. das Wettbewerbsrecht, §§ 3, 5 UWG iVm. § 2 MarkenG.

Die §§ 126 ff MarkenG enthalten Begriffsbestimmungen (§ 126 Abs. 1 und 2), bestimmen den Schutzzinhalt der geographischen Herkunftsangaben (§ 127) und sehen Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche für den Fall widerrechtlicher Benutzung geographischer Herkunftsangaben vor (§ 128).

§ 145 MarkenG etabliert zudem einen speziellen Schutz gegen die Verwendung von staatlichen Hoheitszeichen wie Wappen und Flaggen als Kennzeichnung für Waren und Dienstleistungen.

Als geografische Herkunftsangaben definiert § 126 Abs. 1 MarkenG²⁹ Namen von Orten, Gegenden, Gebieten, Ländern oder Kontinenten sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im Geschäftsverkehr zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Im Gegensatz zur Marke weisen die Herkunftsangaben nicht auf die betriebliche Herkunft einer Ware oder Dienstleistung, sondern auf die geografische Herkunft hin. Sie sind Kennzeichnungsmittel, können daher von allen Unternehmen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem jeweiligen Gebiet stammen.³⁰ Die Verbindung aus Produkt und dem Namen eines Ortes oder Landes soll die Kaufentscheidung des Kunden beeinflussen. Die Benutzung als Herkunftsangabe setzt jedoch voraus, dass diese von den Verkehrskreisen, d.h. den Produktabnehmern auch als eine solche verstanden wird.

§ 126 Abs. 1 MarkenG umfasst in Alt. 1 **unmittelbare** Herkunftsangaben, d.h. **geographische Namen**. Dabei kann es sich um sehr kleine geographische Gebiete bis zu Erteilen handeln so etwa um Namen von Orten, Gemeinden, Landschaften, Flüssen, Ländern oder Kontinenten. Der Regionenname kann dabei entweder in Alleinstellung oder in Kombination mit Gattungsbegriffen oder Marken oder auch als Adjektiv verwendet werden.³¹ Hierunter fallen Bezeichnungen wie „Germany“, „Deutschland“, „deutsch“, „Helvetia“, „Schweiz“, „swiss“.

Sonstige Kennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr den Rückschluss auf die geographischen Ursprung des Produktes zulassen, fallen gem. § 126 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG unter die

²⁸ Deutsch-schweizerischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 (BGBl. 1969 II, S. 138 ff).

²⁹ § 126 MarkenG - Als geographische Herkunftsangaben geschützte Namen, Angaben oder Zeichen
(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.
(2) 1Dem Schutz als geographische Herkunftsangaben sind solche Namen, Angaben oder Zeichen im Sinne des Absatzes 1 nicht zugänglich, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. 2Als Gattungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen anzusehen, die zwar eine Angabe über die geographische Herkunft im Sinne des Absatzes 1 enthalten oder von einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.

³⁰ EKEY/ KLIPPEL, Markenrecht, 2003, § 126 Rn. 1. Über den Charakter der Herkunftsangaben als subjektive Rechte ohne Ausschliesslichkeitscharakter (str.) siehe im Folgenden.

³¹ STÖCKEL/LÜKEN, Handbuch Marken und Designrecht, 2. Aufl. 2006, S. 261.

mittelbaren geographischen Herkunftsbezeichnungen. Diese können Bezeichnungen sein, die eine **gedankliche** Verbindung zu bestimmten Regionen schaffen, wie auch bildliche Darstellungen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Hierunter kann auch die Verwendung der deutschen Landesfarben fallen.³²

Weiter wird zwischen **einfachen und qualifizierten** Herkunftsangaben unterschieden. Von letzteren spricht man, wenn das Produkt neben der Herkunft zusätzliche Qualitätsmerkmale dadurch aufweist, dass es nicht nur aus der angegebenen Region stammt sondern auch, dass es ausschliesslich mit aus dieser Region stammenden Teilprodukten hergestellt wurde. Eine qualifizierte Herkunftsangabe ist somit geeignet auf die Qualität von Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Land hinzuweisen. Hierunter fällt insbesondere die Bezeichnung „Made in Germany“.³³ Dabei kann die Landesbezeichnung auch nur als Adjektiv verwendet werden („deutsches Erzeugnis“).³⁴

Zu unterscheiden ist die geographische Herkunftsbezeichnung von Namen, Angaben oder Zeichen bei denen es sich gem. § 126 Abs. 2 MarkenG um **Gattungsbezeichnungen**³⁵ handelt, die zwar eine Angabe über die geographische Herkunft enthalten oder von einer solchen abgeleitet sind, die jedoch ihre frühere Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren und Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen (zB. Schweizer Käse). Dies kann insbesondere dann zu schwierigen Abgrenzungsfragen führen, wenn sich eine geographische Herkunftsbezeichnung im Lauf der Zeit zu einer Gattungsbezeichnung wandelte.³⁶ Grundsätzlich ist für die Abgrenzung die Verkehrsauffassung entscheidend.³⁷ Erforderlich für einen solchen Wandel ist allerdings, dass nur noch unbeachtlicher Prozentsatz der Verkehrskreise die Bezeichnung als Herkunftsangabe ansieht.³⁸ Sind es noch 10 % der Verkehrskreise bleibt der Schutz als Herkunftsangabe noch aufrechterhalten.³⁹ Die Beweislast hierfür trägt der wegen Verletzung einer geographischen Angabe Beklagte.⁴⁰

Grundsätzlich können geographische Herkunftsangaben **nicht als Marken eingetragen werden**, dem steht in der Regel das Allgemeininteresse an der Freihaltung beschreibender Angaben (Freihaltebedürfnis) entgegen, vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dies ist nur in seltenen Fällen möglich: einmal, wenn das Zeichen ohnehin nicht als geographische Herkunftsangabe

³² BGH GRUR 1981, 666 – Ungarische Salami I; 1982, 685 – Ungarische Salami II, INGERL/ROHNKE, Markengesetz, § 126 Rn. 6; STÖCKEL/LÜKEN, Handbuch Marken und Designrecht, 2. Aufl. 2006, S. 261.

³³ Sonderheft BIPMZ 1994, 110, EKEY/KLIPPEL, Markenrecht, 2003, § 126 Rn. 4.

³⁴ EKEY/KLIPPEL, Markenrecht, 2003, § 126 Rn. 5; BGH GRUR 1999, 252, 254; BGH GRUR 1982, 564, 566.

³⁵ Z.B. „Berliner“ als Bezeichnung für einen bestimmten Gebäcktyp oder „Wiener Schnitzel“, Str.: bei der Bezeichnung „Madeira“, vgl. BPatG BIPMZ 1997, 208, 209 und BGH GRUR 1996, 270 – *Madeira*.

³⁶ Vgl. nur BGH GRUR 1989, 440ff - *Dresdner Stollen*.

³⁷ KNAAK, GRUR 1995, 103, 105.

³⁸ FEZER, Markenrecht, § 126 Rn. 13; STÖCKEL/LÜKEN, Handbuch Marken und Designrecht, 2. Aufl. 2006, S. 261.

³⁹ BGH GRUR 1979, 716, 717.

⁴⁰ EKEY/KLIPPEL, Markenrecht, 2003, § 126 Rn. 8.

verstanden wird⁴¹, zum anderen über § 8 Abs. 3 MarkenG, wenn sich das Zeichen bereits für den Anmelder durchgesetzt hat, d.h. kraft gesteigerter Verkehrsgeltung.⁴²

Gem. § 127 MarkenG wird die geographische Herkunftsangabe *ex lege* kennzeichenrechtlichem Schutz unterstellt, um zu verhindern, dass Unternehmen die Berühmtheit einer Region oder den guten Ruf einer Region oder eines Landes ausnutzen, ohne dass ihre Produkte damit in einem ausreichenden Zusammenhang stehen. Eine Eintragungssystematik für geographische Herkunftsangaben gibt es im deutschen Recht nicht. Anderes gilt nur für den Schutz von geographischen Angaben nach der Verordnung 2081/92/EWG, die die Eintragung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen in das Verzeichnis geschützter geographischer Angaben der Kommission ermöglicht. Über § 130 MarkenG erfolgt die Eintragung über das deutsche Marken- und Patentamt.

Gem. § 127 Abs. 1 MarkenG ist die Verwendung geografischer Herkunftsangaben für Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr nicht gestattet, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei deren Benutzung die Gefahr der **Irreführung** über die geografische Herkunft besteht.

Ähnlich gilt gem. § 127 Abs. 2 MarkenG, dass dann, wenn durch die geographische Herkunftsangabe gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften haben, oder sich durch **besondere Qualität** auszeichnen, diese nur dann im geschäftlichen Verkehr benutzt werden darf, wenn die Waren oder Dienstleistungen diese Eigenschaften oder diese Qualität tatsächlich aufweisen.

Bei geographischen Herkunftsangaben, die einen **besonderen Ruf** genießen, ist deren Benutzung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht zugänglich, wenn eine Irreführungsgefahr nicht besteht, falls eine derartige Benutzung geeignet ist, den Ruf oder die Unterscheidungskraft der Herkunftsangabe ohne rechtlichen Grund in unlauterer Weise zu beeinträchtigen oder auszunutzen (§ 127 Abs. 3 MarkenG).

Um geografische Herkunftsangaben dennoch benutzen zu können, wird in der Praxis versucht, eine Irreführung durch Entfremdung oder den Zusatz **entlokalisierender Zusätze** zu vermeiden. Allerdings gelingt dies in den seltensten Fällen. Die Irreführungsgefahr kann nur durch solche Zusätze aufgehoben werden, die deutlich erkennbar zusammen mit der geografischen Herkunftsangabe verwendet werden und ohne weiteres verständlich sind. Denn der soeben dargestellte kennzeichenrechtliche Schutz greift auch gegen die Benutzung von Namen, Angaben oder Zeichen, die der geschützten geographischen Herkunftsangabe ähnlich sind, oder die mit Zusätzen benutzt werden, wenn trotz der Abweichungen oder Zusätze eine Irreführungsgefahr besteht oder, im Fall besonders bekannter Herkunftsangaben die Gefahr der Rufausnutzung oder –beeinträchtigung besteht (vgl. § 127 Abs. 4 Nr. 1 iVm. Abs. 1 und § 127 Abs. 4 Nr. 2 iVm. Abs. 2 MarkenG).

⁴¹ Z.B.: Eine deutsche Firma produziert ein Eis oder ein Auto namens „Capri“, vgl. auch KÖHLER/PIPER, UWG, § 3 Rn. 196.

⁴² GORNY, GRUR 1996, S. 447; STÖCKEL/LÜKEN, Handbuch Marken und Designrecht, 2. Aufl. 2006, S. 264, Bsp. „Warsteiner“.

2. Législation applicable

a) Droit international⁴³

Verordnung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S. 1 ff) zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 1068/97/EG vom 12. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S. 10) iVm. §§ 130 ff, 138f MarkenG.

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (revidierte Fassung Stockholm 14. 7.1967 (BGBl. 1970 II S. 391, geändert am 2.10 1979, BGBl. 1984 II, S. 799)), die auf geographische Herkunftsangaben den Grundsatz der Inländerbehandlung anwendet⁴⁴ und die Vertragsstaaten eine Beschlagnahmepflicht hinsichtlich von Waren mit falscher geographischer Herkunftsangabe unterwirft.⁴⁵

Ähnliches gilt hinsichtlich der Beschlagnahmepflicht nach Art. 1 des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. April 1891 (BGBl. 1961 II S. 293), zuletzt geändert durch Lissaboner Fassung vom 31.10.1958 (BGBl.1961 II S. 273, 293) das die Vertragsstaaten gem. Art. 3bis zudem zum Verbot täuschender Angaben im geschäftlichen Verkehr verpflichtet, den Schutz der Herkunftsangaben im Übrigen aber dem jeweiligen nationalen Recht überlässt.

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. Nr.L 302 S. 1, ber. ABl. 1993 Nr. L 79 S. 84 und ABl. 1996 Nr. L 97 S. 38) zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EG) 1791/2006 vom 20.11.2006 (ABl. Nr. L 363 S. 1), deren Art. 24 Bestimmungen zur Ursprungsware enthält

Das TRIPS-Abkommen (Annex 1C des Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994) enthält in den Art. 22 ff neben einer Definition geographischer Angaben Regelungen zum allgemeinen Schutz geographischer Herkunftsangaben gegen irreführende Benutzung, ein Verbot des Schutzes geographischer Angaben als Marken in bestimmten Fällen sowie Regelungen zum besonderer Schutz im Hinblick auf Weine und Spirituosen.

Bilaterale Verträge über den Schutz geographischer Herkunftsangaben, die den in den Anhängen zu den Abkommen aufgelisteten Bezeichnungen besonderen Schutz verleihen, die allerdings an den Grundfreiheiten des EG-Vertrages zu messen sind (Art. 307, 28-30 EG).

- Deutsch- italienisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 23.7.1963 (BGBl. II 1965, 156).
- Deutsch-französisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 8. März 1960 (BGBl. 1961 II, S. 22)

⁴³ Die Darstellung beschränkt sich auf die wesentlichen internationalen Vorschriften in diesem **speziellen Bereich** der geographischen Herkunftsangaben und umfasst nicht das Markenrecht im weiteren Sinn.

⁴⁴ Vgl. KNAAK, GRUR Int 1995, 642, 643.

⁴⁵ Art. 10 PVÜ.

- Deutsch-Griechisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 16. April 1964 (BGBl. 1965 II S. 176).
- **Deutsch-Schweizerischer Vertrag** über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 (BGBl. 1969 II, S. 138 ff)
- Deutsch-Spanischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 11. 9.1970 (BGBl. II 1972 S. 109)
- Deutsch-Österreichischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen samt Zusatzvereinbarung vom 6. 10. 1981 (bislang nicht ratifiziert)
- Deutsch-Kubanisches Abkommen über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte und über den Schutz von Herkunftsbezeichnungen vom 22.3.1954 (BGBl. II 1954, 1112ff)

b) Droit national⁴⁶

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben ist insbesondere im Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, ber. BGBl. I 1995 S. 156) zuletzt am 17.12.2006 (BGBl. I S. 3171) in den bereits erwähnten §§ 126 ff MarkenG geregelt. § 127 MarkenG bestimmt den Schutzzinhalt einfacher, qualifizierter und bekannter geographischer Herkunftsangaben (§ 127), § 128 sieht Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche für den Fall widerrechtlicher Benutzung geographischer Herkunftsangaben vor. Ergänzt wird der kennzeichenrechtliche Schutz durch Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände im MarkenG (§§ 144 – Benutzen von geographischen Herkunftsangaben gegen § 127 MarkenG) sowie durch Vorschriften zur Beschlagnahme in den §§ 146 ff, dort insbesondere in § 151 MarkenG.

Bei widerrechtlicher Benutzung von Hoheitszeichen greift § 145 MarkenG (Benutzen von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen) sowie ein Sondertatbestand im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) zuletzt am 22.12.2006 (BGBl. I S. 3416), (§ 125 OWiG – Benutzen des Schweizer Wappens).

Da der Schutz der geographischen Herkunftsangaben zudem stark mit dem wettbewerbsrechtlichen Irreführungsschutz verwandt ist, der Normzweck des Wettbewerbsrechts (mittelbarer Schutz vor sittenwidrigen Wettbewerbshandlungen) und des Markenrechts (unmittelbarer Schutz als subjektive Kennzeichnungsrechte) besteht Anspruchskonkurrenz zu den Regeln des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)¹ vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) zuletzt geändert am 21.12.2006 (BGBl. I S. 3367).⁴⁷ Dies ist allerdings umstritten, nach anderer Ansicht ist das Kennzeichenrecht der §§ 126ff MarkenG *lex specialis* und das UWG nur noch ergänzend für Sachverhalte heranzuziehen, die nicht unter die § 126 ff MarkenG fallen. Unter Umständen können also die §§ 3, 5 UWG⁴⁸ und § 8 UWG für relevant erachtet werden werden, die den Schutz nach dem MarkenG im Hinblick auf die Verwendung von Angaben ergänzt, die geeignet sind, das Publikum über die geographische Herkunft der

⁴⁶ Die Darstellung beschränkt sich auf die wesentlichen nationalen Vorschriften in diesem **speziellen Bereich** der geographischen Herkunftsangaben und umfasst nicht das Markenrecht im weiteren Sinn.

⁴⁷ FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, Vorb. § 126 Rn. 3, § 126 Rn. 2f, allerdings str.

⁴⁸ INGERL/ROHNKE, vor § 126-139, Rn. 6; STÖCKEL/LÜKEN, Handbuch Marken und Designrecht, 2. Aufl. 2006, S. 260 und 52ff.

Waren oder Dienstleistungen irrezuführen⁴⁹. Jedenfalls für fiktive geographische Herkunftsangaben, d.h. Angaben, die nicht als solche benutzt aber von den Verkehrskreisen als solche verstanden werden gelten nicht die §§ 126 MarkenG sondern §§ 3, 5 UWG.

Sondervorschriften hinsichtlich einzelner Kategorien von Herkunftsangaben bei Lebensmitteln finden sich etwa in § 17 Abs. 1 Nr. 5b LMBG.

3. **Mise en œuvre de la législation**

a) **Qui intervient?**

aa) ***Kennzeichenrechtliche Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzklagen***

Im Fall der Verletzung geographischer Herkunftsbezeichnungen steht nach dem nationalen Schutzsystem grundsätzlich der Weg der **Unterlassungs-, Beseitigungs- oder Schadensersatzklage** offen. In der Regel wird aus Eilgründen zunächst der Weg des einstweiligen Rechtsschutzes beschritten.

Allerdings wird in der Praxis zunächst auf aussergerichtlicher Ebene nach Abmahnung eine **strafbewehrte Unterlassungserklärung** desjenigen gefordert, der die Herkunftsangaben im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich benutzt. Wird diese mit der nötigen Ernsthaftigkeit seitens des Verletzers abgegeben, entfällt das Rechtsschutzbedürfnis für eine Unterlassungsklage, da dann eine Wiederholungsgefahr nicht mehr gegeben ist.

Für Kennzeichenstreitsachen –hierunter fallen auch Klagen, deren Streitgegenstand geographische Herkunftsangaben sind- sind gem. § 140 MarkenG sachlich ausschliesslich die **Landgerichte** zuständig, gem. § 140 Abs. 2 MarkenG besteht jedoch eine Konzentrationsermächtigung, kraft derer durch Rechtsverordnung der Landesregierungen Kennzeichenstreitsachen einem bestimmten Gericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zugewiesen wurden. Örtlich gilt grundsätzlich der Tatortgerichtsstand.

bb) ***Wettbewerbsrechtliche Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzklagen***

Gem. §§ 13, 14 UWG sind für wettbewerbsrechtliche Streitsachen die Landgerichte sachlich ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit folgt nach dem UWG gem. § 14 aus der Niederlassung des Beklagten oder dessen Wohnsitz. Über § 141 MarkenG müssen Ansprüche, welche die in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse betreffen und auf Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gegründet werden, nicht im Gerichtsstand des § 14 UWG geltend gemacht werden.

cc) ***Straf-, Bussgeldsachen***

Für die **Strafverfolgung** von Kennzeichenrechtsverletzungen nach § 144 MarkenG oder für **ordnungswidrigkeitenrechtliche** Fälle sind die Amtsgerichte bzw. die Landgerichte, dort speziell die Wirtschaftsstrafkammern zuständig.

⁴⁹

FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, Vorb. § 126 Rn. 3.

dd) Beschlagnahme bei Ein- und Ausfuhr - Zollbehörde

Für die **Beschlagnahme** bei Ein- und Ausfuhr gelten die §§ 146ff MarkenG, insb. 151 MarkenG. Bei offensichtlich widerrechtlicher Kennzeichnung mit geographischen Herkunftsangaben, die nach dem Markengesetz oder nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft geschützt sind, unterliegen Waren bei ihrer Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr zum Zwecke der Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung der Beschlagnahme. Die Beschlagnahme wird durch die **Zollbehörde** vorgenommen. Diese ordnet auch die zur Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung erforderlichen Maßnahmen an. Die Einziehung der Waren ist als ultima ratio erst dann zulässig, wenn den Anordnungen der Zollbehörde nicht entsprochen wird, oder eine Beseitigung untunlich ist.

b) Qui demande une intervention?

Zivilrechtliche Ansprüche wegen Verletzung geographischer Herkunftsangaben können gem. § 128 Abs. 1 MarkenG wegen der Nähe der Problematik zum Wettbewerbsrecht von denjenigen geltend gemacht werden, die auch nach **§ 8 Abs. 3 UWG** zur Geltendmachung von Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen nach dem UWG berechtigt sind. Ansprüche nach Kennzeichen- und nach Wettbewerbsrecht stehen also dem gleichen Kreis von Anspruchsberechtigten zu.

Dies sind in erster Linie die **Mitbewerber** auf dem Markt, d.h. Unternehmen, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben.

Hinzu kommen jedoch auch **rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen**, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt.

Ferner sind auch **qualifizierte Einrichtungen** klagebefugt, die nachweisen, dass sie in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen eingetragen sind.

Gleiches gilt für **Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern**.

Eine strafrechtliche Verfolgung kann im Wege der **Privatklage** durch den Verletzten erfolgen. Dies folgt aus § 374 Satz 1 Nr. 8 StPO für die Straftatbestände der §§ 144 Abs. 1 und 2 MarkenG.

c) Etendue de la protection des signes nationaux

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben reicht relativ weit. Hierzu müssen Herkunftsangaben aber auch als solche benutzt werden. Werden geographische Hinweise nicht in kennzeichnender Weise verwendet, sondern handelt es sich aus der Sicht der Verkehrskreise im Zusammenhang mit der jeweiligen Ware um Phantasiebezeichnungen bzw. um Gattungs-

bezeichnungen, greifen die Schutzvorschriften des MarkenG nicht. Die Abgrenzung ist jedoch im Einzelfall schwierig.

Werden Bezeichnungen als Herkunftsangaben benutzt, die Voraussetzungen für deren rechtmässige Benutzung aber nicht erfüllt (vgl. sogleich unter d)), d.h. kommt entweder die Ware tatsächlich nicht aus dem Gebiet, das durch die Herkunftsangabe bezeichnet wird und kann dies den Verbraucher in die Irre führen oder hat das Produkt die Qualität nicht, die von Produkten mit der entsprechenden Herkunftsbezeichnung erwartet wird (zB bei der Bezeichnung „Made in Germany“) oder genießt die Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, hat die Ware aber nicht diese Herkunft, und besteht die Gefahr der Rufausbeutung oder –beeinträchtigung, können Mitbewerber auf dem Markt sowie die gem. 128 Abs. 1 MarkenG, 8 Abs. 3 UWG hierfür ermächtigten Einrichtungen den Schutz gegen eine widerrechtliche Benutzung klageweise durchsetzen.

aa) *Entlokalisierung*

Allerdings wird in der Praxis teils versucht, eine Irreführungsgefahr durch Beifügung entlokalisierende Zusätze zu geographischen Herkunftsangaben zu vermeiden. Derartige Zusätze können zwar den Kennzeichenschutz und u.U. auch den Wettbewerbsschutz ausschliessen. Allerdings müssen diese Zusätze tatsächlich geeignet sein, die Irreführungsgefahr mit der geschützten Herkunftsangabe iSd. § 127 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG zu vermeiden, bzw. die Eignung zur Rufausbeutung oder Rufschädigung iSd. § 127 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG auszuschliessen. Dafür ist jedenfalls erforderlich, dass diese Zusätze deutlich erkennbar zusammen mit der geographischen Herkunftsangabe verwendet werden und ohne weiteres klar und verständlich sind. An die Entlokalisierung sind sehr strenge Anforderungen zu stellen.⁵⁰ Ob diese gelingt, hängt vom Gesamteindruck ab, den die so gestaltete Herkunftsangabe innerhalb der beteiligten Verkehrskreise erweckt. Im Falle unmittelbarer Herkunftsangaben dürfte eine Entlokalisierung nur selten gelingen und zeitigt in der Regel allenfalls bei mittelbaren oder weniger bekannten Herkunftsangaben die entsprechende Wirkung.⁵¹ Als entlokalisierend könnten somit allenfalls Zusätze wirken, die zB durch die Aufmachung der Ware in einer die entsprechende Herkunft verheissenden Landessprache oder die Kennzeichnung durch Wappen, Landschaftsbilder, nationale Baudenkmäler o.ä. eine Assoziation zur Herkunft wecken, die allerdings durch den entsprechenden Zusatz relativiert wird.⁵²

Zu dieser Frage gibt es auch eine Reihe von Entscheidungen, die die Bezeichnungen „Made in Germany“ oder „deutsches Erzeugnis“ etc. betrafen, allerdings in erster Linie in umgekehrter Hinsicht, d.h. durch Benutzung der Bezeichnung „Made in Germany“ zur Entlokalisierung eines durch seine Aufmachung ausländisch wirkenden Produkts. So galt in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht die Bezeichnungen „Made in Germany“⁵³ für in Deutschland hergestellte Strümpfe, die einen ausschliesslich englischsprachigen Aufdruck trugen, nicht als entlokalisierend, ebensowenig die Bezeichnung „deutscher Sekt“ für einen mit französischem Namen versehenen, in Deutschland hergestellten Sekt⁵⁴. Hingegen aber die Bezeichnung

⁵⁰ Vgl. auch ULLMANN GRUR 1999, 666, 671; GROSS, Anm. zu BGH GRUR 1971, 255 – *Plym-Gin*.

⁵¹ Vgl. BGH GRUR 1971, 29, 32 – *Deutscher Sekt* und BGH 1971, 255, 258; 1982, 564, 565.

⁵² EKEY/KLIPPEL, Markenrecht, 2003, § 127 Rn. 10.

⁵³ BGH GRUR 1966, 150 – *Kim I*.

⁵⁴ BGH GRUR 1971, 29 – *Deutscher Sekt*.

„deutsches Erzeugnis, Distilleria Stock Import GmbH“ bei Plym-Gin zur Vermeidung des irrigen Eindrucks, es handle sich um im Ausland angefertigte und importierte Originalware.⁵⁵

bb) Entfremdung

Auch an die Entfremdung eines Zeichens, etwa der deutschen Staatsflagge, werden strenge Anforderungen gestellt. Beispielsweise wurde auf einer Kreditkarte einer Mineralölgesellschaft die Nationalfarben abgebildet.⁵⁶ Dies wurde als widerrechtliche Kennzeichnung des Produktes gewertet. Die Entscheidung erging auf Basis des dem § 145 MarkenG gleichlautenden § 27 WZG, wonach ordnungswidrig handelte, wer u.a. unbefugt Flaggen zur Kennzeichnung von Waren (oder Dienstleistungen) benutzt. Zwar fällt die Verwendung der Landesfarben als Dekoration oder in beschreibender Form nicht hierunter, sind diese aber so angeordnet, dass sie als Symbol für die bundesdeutsche Flagge gewertet werden, wurde dies als unzulässige kennzeichnende Verwendung beurteilt.

d) Protection des signes nationaux

Das materielle Kennzeichenrecht der geographische Herkunftsangaben gem. § 1 Nr. 3, 126 ff MarkenG enthält wie erwähnt Begriffsbestimmungen (§ 126 Abs. 1 und 2), bestimmt den Schutzzinhalt der geographischen Herkunftsangaben (§ 127) und sieht Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche für den Fall widerrechtlicher Benutzung geographischer Herkunftsangaben vor (§ 128). Über § 137 MarkenG können einzelne geographische Herkunftsangaben per Rechtsverordnung besonderem Schutz unterstellt werden.

Die §§ 130 ff und 138 f MarkenG dienen der Umsetzung der Verordnung 2081/92/EWG zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, also dem gemeinschaftsweiten Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen.⁵⁷

Der kennzeichenrechtliche Schutz wird ergänzt durch Straf- und Bussgeldvorschriften und Vorschriften über die Beschlagnahme bei der Ein- und Ausfuhr, die in den §§ 143ff bzw. 151 ff MarkenG geregelt sind.

Zudem können Herkunftsangaben auch wettbewerbsrechtlich geschützt sein.

⁵⁵ BGH GRUR 1971, 255 – *Plym-Gin*. Vgl. die Beispiele bei FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, § 127 Rn. 19, 20.

⁵⁶ LG Hamburg, 22.3.1989 – 15 O 79/89 - *BP Card*.

⁵⁷ Verordnung 2081/92/EWG zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S. 1 ff), zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 1068/97/EG vom 12. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 156 vom 13. Juni 1997, S. 10).

aa) *Schutz nach § 127 MarkenG*

Der bereits angesprochene Schutzzinhalt der geographischen Herkunftsbezeichnungen ist in § 127 MarkenG⁵⁸ geregelt und unterschiedlich gestaltet, je nachdem um welche Art der Herkunftsangabe es sich im Einzelfall handelt.

- § 127 MarkenG unterscheidet **drei Schutztatbestände**:
- § 127 Abs. 1 schützt **einfache geographische Herkunftsangaben** gegen eine irreführende Verwendung für Waren und Dienstleistungen (**Irreführungsschutz**),
- § 127 Abs. 2 gewährt den Schutz **qualifizierter geographischer Herkunftsangaben** vor missbräuchlicher Benutzung für Ware minderer Qualität als derjenigen, die Waren oder Dienstleistungen mit dieser Herkunftsangabe auszeichnet. (**Qualitätsschutz**) und
- § 127 Abs. 3 MarkenG den Schutz **bekanntere geographischer Herkunftsangaben** (**Bekanntheitsschutz**), der sich auch auf Ausbeutung und Verwässerung erstreckt, wenn die Herkunftsangabe einen besonderen Ruf genießt.

Der Schutz greift dann, wenn die Bezeichnung von den Verkehrskreisen als Herkunftsangabe verstanden wird und nicht als Phantasie- oder Gattungsbezeichnung.

(1) *Irreführungsschutz*

§ 127 Abs. 1 MarkenG schützt einfache geografische Herkunftsangaben gegen ihre Verwendung für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft im geschäftlichen Verkehr. Unternehmen sollen im geschäftlichen Verkehr die Bekanntheit einer Region nicht ausnutzen, wenn ihre Produkte damit nicht in einem ausreichenden Zusammenhang stehen. Unbedingte Voraussetzung zum Eingreifen des Schutzes ist hierbei nicht, dass die Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft besondere Qualitätsmerkmale aufweisen oder mit ihnen eine beson-

58

§ 127 MarkenG - Schutzzinhalt

(1) Geographische Herkunftsangaben dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen, Angaben oder Zeichen für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

(2) Haben die durch eine geographische Herkunftsangabe gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine besondere Qualität, so darf die geographische Herkunftsangabe im geschäftlichen Verkehr für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft nur benutzt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen diese Eigenschaften oder diese Qualität aufweisen.

(3) Genießt eine geographische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist, den Ruf der geographischen Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

(4) Die vorstehenden Absätze finden auch dann Anwendung, wenn Namen, Angaben oder Zeichen benutzt werden, die der geschützten geographischen Herkunftsangabe ähnlich sind oder wenn die geographische Herkunftsangabe mit Zusätzen benutzt wird, sofern 1. in den Fällen des Absatzes 1 trotz der Abweichung oder der Zusätze eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht oder

2. in den Fällen des Absatzes 3 trotz der Abweichung oder der Zusätze die Eignung zur unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der geographischen Herkunftsangabe besteht.

dere Qualitätsvorstellung in Verbindung gebracht wird (hierzu § 127 Abs 2 MarkenG).⁵⁹ Aus Sicht des deutschen Gesetzgebers ist ein Schutz bereits bei einfachen Herkunftsbezeichnungen geboten, wenn eine Irreführungsfahr besteht. Da die geographische Herkunft auch aus Gründen der Strukturförderung regionaler Gewerbe bzw. deshalb schutzbedürftig ist, weil diese z.B. wegen örtlicher Nähe eine besondere Frische des Produktes suggeriert, reicht der Schutz des MarkenG sehr weit.

Anderes gilt allerdings nach der VO 2081/92/EWG, nach der sich aus dem geographischen Ursprung auch eine bestimmte Qualität ergeben muss.⁶⁰

(2) Qualitätsschutz

§ 127 Abs. 2 MarkenG schützt qualifizierte geographische Herkunftsangaben. Hierunter fallen geographische Herkunftsangaben, die nach Vorstellung der Verkehrskreise besondere Eigenschaften haben oder denen eine besondere Qualität zugeschrieben wird.⁶¹ Dabei können sich qualitative Produktmerkmale aus objektiven Faktoren, wie aus lokaler oder regionaler Tradition in den Herstellungsbedingungen oder den Gewohnheiten der Verbraucher ergeben, oder können aus subjektiven Kriterien, nämlich der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise folgen.⁶² Diese Herkunftsbezeichnung darf nur dann im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen diese Eigenschaften oder diese Qualität tatsächlich aufweisen. § 127 Abs. 2 MarkenG schützt qualifizierte Herkunftsangaben unabhängig von einer möglichen Irreführungsfahr. Die Bezeichnung „Made in Germany“ hat nicht nur die Funktion eines blossen Herkunftshinweises sondern wird von den Verkehrskreisen seit langem als Gütezeichen verstanden, das aus Deutschland stammende Qualitätsware bezeichnet.⁶³ Der BGH führte hierzu aus: "Von einem deutschen Erzeugnis wird ... regelmäßig ... erwartet, dass es von einem deutschen Unternehmen in Deutschland hergestellt wird... Entscheidend ist, dass die Eigenschaften oder Bestandteile der Ware, die in den Augen des Publikums deren Wert ausmachen, auf einer deutschen Leistung beruhen."⁶⁴ So ist die Bezeichnung „Made in Germany“ für in Deutschland hergestellte Waren als geographische Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung geschützt.

(3) Bekanntheitsschutz

Bei geographischen Herkunftsangaben, die einen besonderen Ruf genießen, ist deren Benutzung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft aus Gründen des Rufausbeutungsschutzes oder Rufgefährdungsschutzes auch dann nicht zugänglich, wenn eine Irreführungsfahr nicht besteht, falls eine derartige Benutzung geeignet ist, den Ruf oder die Unterscheidungskraft der Herkunftsangabe ohne rechtlichen Grund in unlauterer Weise zu beeinträchtigen oder auszunutzen (§ 127 Abs. 3 MarkenG). Hierbei reicht jedoch

⁵⁹ Vgl. zB BGH GRUR 1999, 252 - *Warsteiner II*.

⁶⁰ Vgl. etwa EuGH C 388/95, Slg. 2000, I-3123 - *Rioja*.

⁶¹ FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, § 126 Rn. 9.

⁶² FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, § 126 Rn. 10.

⁶³ Vgl. hierzu BGH I ZR 19/73, 26.4.1974, NJW 1974, S. 1559f – *Germany*.

⁶⁴ Vgl. hierzu BGH I ZR 19/73, 26.4.1974, NJW 1974, S. 1559f – *Germany*.

etwa die Verkehrsbekanntheit einer Stadt allein nicht aus, um einen solchen besonderen Ruf zu begründen.

(4) Ähnlichkeit zu geographischen Herkunftsbezeichnungen

Der Schutz des § 127 Abs. 1-3 MarkenG greift nicht nur hinsichtlich identischer Benutzungsformen, sondern wirkt gem. § 127 **Abs. 4** MarkenG auch gegen die Benutzung von Namen, Angaben oder Zeichen, die der geschützten Herkunftsangabe nur **ähnlich** sind oder im Fall einer Benutzung einer Herkunftsangabe mit Zusätzen. Die Ähnlichkeit bestimmt sich hier nach dem Gesamteindruck der kollidierenden Angaben.

Dies gilt allerdings für den Schutz nach den Absätzen 1 und 3 nur eingeschränkt insoweit, als im Fall des Abs. 1 trotz Abweichung oder Zusatz Irreführungsgefahr besteht und im Fall des Abs. 3, wenn trotz der Abweichung oder der Zusätze die Eignung zur unlauteren Ausnutzung der Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der geographischen Herkunftsangaben besteht.

bb) Rechtsfolgen bei widerrechtlicher Verwendung geographischer Herkunftsbezeichnungen

(1) Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch gegen kennzeichenrechtliche Verletzungen

Versieht ein Unternehmen im geschäftlichen Verkehr seine Produkte widerrechtlich mit geschützten geographischen Herkunftsangaben, d.h. verwendet es entgegen § 127 MarkenG Angaben oder Zeichen, die eine einfache, eine qualifizierte oder eine besonders bekannte Herkunftsangabe verletzen oder Bezeichnungen im Ähnlichkeitsbereich derartiger Herkunftsangaben bzw. werden solche mit Zusätzen verwendet, die eine Irreführungs- oder Rufausbeutungs- oder –beeinträchtigungsgefahr nicht ausschliessen, berechtigt dies zu Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen nach § 128 Abs. 1 und 2 MarkenG.

Die zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten (vgl. sogleich unter b) können sich nach § 128 MarkenG klageweise gegen eine widerrechtliche Verwendung geographischer Herkunftsangaben wehren. So können sie einerseits auf **Unterlassung** klagen. Der verschuldensunabhängige Unterlassungsanspruch dient der Abwehr künftiger kennzeichenrechtlicher Verletzungen. In der Regel geht diesem allerdings eine aussergerichtliche Abmahnung voran, in Reaktion auf welche die unter Umständen eine Unterlassungserklärung des Verletzers abgegeben wird. Diese lässt, sofern deren Ernstlichkeit gewährt ist, das Rechtsschutzbedürfnis für die Unterlassungsklage entfallen.

Die Rechtsprechung gewährt weiter aus § 128 Abs. 1 MarkenG auch einen **Beseitigungsanspruch**,⁶⁵ der den status quo ante wiederherstellt, z.B. als Anspruch auf Rücknahme einer Markenmeldung, die eine einfache geographische Herkunftsangabe betrifft.⁶⁶

⁶⁵ BGH GRUR 2001, 420 – SPA.

⁶⁶ BGH GRUR 2001, 420 – SPA; BGHZ 121, 242, 246f. – *Triangle*.

(2) Vernichtungsanspruch

Ein Vernichtungsanspruch von widerrechtlich mit Herkunftsangaben versehenen Waren folgt zwar nicht aus § 128 Abs. 1 MarkenG, wird jedoch in Analogie zu § 18 MarkenG, in TRIPS-konformer Auslegung des deutschen Markenrechtes (Art. 46 TRIPS) oder auf Grundlage des allgemeinen Beseitigungsanspruchs in Erwägung gezogen. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kommt in der Regel zunächst eine Vernichtung der widerrechtlichen Kennzeichnung von Waren in Betracht, die Vernichtung der Ware selbst ist nur *ultima ratio*.⁶⁷

(3) Schadensersatzanspruch

Ein Schadensersatzanspruch nach § 128 Abs. 2 MarkenG besteht bei schuldhafter Verletzung einfacher, qualifizierter oder bekannter geographischer Herkunftsangaben, wobei eine fahrlässige Verletzung genügt. Über § 128 Abs. 3 MarkenG haften die Betriebsinhaber für schuldhaftes Verhalten ihrer Angestellten oder Beauftragten.

cc) *Strafrechtlicher und ordnungswidrigkeitenrechtlicher Schutz*

Der Schutz des § 127 MarkenG wird in den §§ 144 ff MarkenG durch straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Tatbestände ergänzt. So wird nach § 144 Abs. 1 MarkenG derjenige bestraft, der entweder im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich eine geographische Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen entgegen § 127 Abs. 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 benutzt, bzw. der dies entgegen § 127 Abs. 3, auch in Verbindung mit Abs. 4 in der Absicht tut, den Ruf oder die Unterscheidungskraft einer geographischen Herkunftsangabe auszunutzen oder zu beeinträchtigen. § 144 MarkenG greift auch gegenüber demjenigen, der eine solche entgegen einer Rechtsverordnung nach § 137 Abs. 1 MarkenG gebraucht.⁶⁸ Gleiches gilt gem. § 144 Abs. 2 MarkenG für denjenigen, der im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich eine nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft geschützte geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung benutzt, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 6 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist. Die Strafe beläuft sich auf eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Im Fall der Verurteilung hat das Gericht zugleich darüber zu entscheiden, dass die widerrechtliche Kennzeichnung der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstände beseitigt wird oder, sofern dies nicht möglich ist, die Gegenstände vernichtet werden, § 144 Abs 4 MarkenG.

dd) *Spezieller ordnungswidrigkeitenrechtlicher Schutz im Hinblick auf Hoheitszeichen*

Die widerrechtliche Verwendung von identischen oder nachgeahmten Wappen, Flaggen oder ein andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 6 im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen wird gem. §

⁶⁷ Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, § 128, Rn. 6.

⁶⁸ Auf der Basis des § 137 MarkenG sind jedoch außer der bereits erwähnten Solingen-Verordnung soweit ersichtlich keine weiteren Sondervorschriften ergangen.

145 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG als Ordnungswidrigkeit geahndet. Hier kann gem. § 145 Abs. 4 iVm. § 144 Abs. 4 MarkenG die widerrechtliche Kennzeichnung beseitigt werden, oder, sofern dies nicht möglich ist, die Vernichtung der Gegenstände angeordnet werden.

Darüber hinaus kann unter Umständen, wenngleich in diesem Zusammenhang unwahrscheinlich, dann, wenn die Farben, die Flagge, oder das Wappen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder durch eine Benutzung im Geschäftsverkehr verunglimpft werden, eine Strafbarkeit gem. § 90a StGB in Betracht kommen, der eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht.

Für das Schweizerische Kreuz gilt der Sondertatbestand des § 125 OWiG, vgl. hierzu unter 5.

ee) Vorschriften zur Beschlagnahme

Zentrale Vorschrift für die **Beschlagnahme** bei Ein- und Ausfuhr ist § 151 MarkenG. Bei offensichtlich widerrechtlicher Kennzeichnung mit geographischen Herkunftsangaben, die nach dem Markengesetz oder nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft geschützt sind, unterliegen Waren bei ihrer Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr zum Zwecke der Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung der Beschlagnahme durch die **Zollbehörde** die zur Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung und als *ultima ratio* zur Einziehung der Waren führen kann.

ff) Wettbewerbsrechtlicher Schutz

Wie bereits erwähnt ist umstritten, ob im Fall des Eingreifens der §§ 126 ff MarkenG die Vorschriften des UWG Anwendung finden können. Diese wird zum Teil bejaht, zum Teil verneint und dann lediglich den Fällen vorbehalten, in denen die §§ 126 ff MarkenG gerade nicht eingreifen.⁶⁹

Gem. § 3 UWG sind unlautere Wettbewerbshandlungen unzulässig, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. In der Regel wird es sich bei der widerrechtlichen Verwendung geographischer Herkunftsangaben um einen Fall der irreführenden Werbung nach § 5 UWG handeln, der es als unlauter im Sinne von § 3 UWG gilt. Hier ist nach Beurteilung aller Bestandteile der Werbung und insbesondere der in ihr enthaltenen Angaben über Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wie die geographische oder betriebliche Herkunft zu beurteilen, ob es sich um irreführende Werbung im Sinn des § 5 UWG handelt. Dabei kann es sich auch um bildliche Darstellungen handeln, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

Gem. § 8 UWG hat der Verletzte einen Anspruch auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr bzw. drohender Zuwiderhandlung einen Anspruch auf Unterlassung. Dies gilt auch bei einem Handeln von Mitarbeitern oder Beauftragten, die Ansprüche richten sich dann auch gegen den Inhaber des Unternehmens.

⁶⁹ Vgl. FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 1999, Vorb. § 126 Rn. 3, § 126 Rn. 2f, str.

gg) *Schutz vor einer Eintragung als Marke*⁷⁰

(1) Grundsatz der Eintragungsunfähigkeit

Da bei geographischen Herkunftsangaben ein Freihaltebedürfnis für die betroffenen Verkehrskreise besteht, sind diese im Grundsatz gegen eine Eintragung als Marke geschützt.

Der Schutz gegen eine Markeneintragung geographischer Herkunftsbezeichnungen folgt aus § 8 Abs 2 MarkenG.

Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von einer Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.⁷¹

70

Art. 8 MarkenG - Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,

3. die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,

5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,

7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder

10. die böswillig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) 1Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. 2Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. 3Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. 4Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

71

Vgl. zur Eintragungsunfähigkeit der Kontinentbezeichnungen Europa, Australia, Asia, KPA BIPMZ 1900, 375.

Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 ist ein absolutes Schutzhindernis auch dann gegeben, wenn die Marke geeignet ist, über die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Eine Herkunftsangabe ist als täuschende Marke eintragungsunfähig, wenn sie als Herkunftsangabe verstanden wird, die inhaltliche Angabe der Marke über die geographische Herkunft jedoch nicht der Realität entspricht.⁷² Die Herkunftsangabe muss zudem geeignet sein, die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit eines nicht unerheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu beeinflussen, ohne dass jedoch mit dem angegebenen Ort eine besondere Qualitätsvorstellung oder ein besonderer Ruf verbunden sein muss, eine allgemeine Wertschätzung reicht aus.⁷³ Die Täuschungseignung der Herkunftsbezeichnung hängt vom Einzelfall und insbesondere vom Produkt ab. Es reicht aus, wenn diese nur mittelbar ist (also z.B. im Fall ausländischer Symbole, fremdsprachiger Bezeichnungen etc.) allerdings kommt es auch hier auf den Einzelfall an.⁷⁴ Dies ist etwa der Fall wenn die Bezeichnung der Marke so gewählt ist, dass der Eindruck erweckt wird, das Produkt stamme aus dem Ausland. Hier hilft in der Regel auch der Zusatz „deutsches Erzeugnis“ oder „Made in Germany“ nicht gegen die Täuschungseignung.

Ein absolutes Schutzhindernis besteht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 wie auch nach Art. 6ter Abs. 1 lit a PVÜ für Marken, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder Kommunalverbandes enthalten und zwar auch dann, wenn die Marke nur eine Nachahmung eines solchen Zeichens enthält, vgl. § 8 Abs. 4 Satz 1 MarkenG. Das Eintragungsverbot gilt über das PVÜ gleichermassen für ausländische Hoheitszeichen.

Deutsche Hoheitszeichen sind eintragungsunfähig, um deren kommerziellen Missbrauch zu verhindern, Flaggen, Wappen u.ä. können daher grundsätzlich nicht Bestandteil einer Fabrik- und Handelsmarke werden. Da jedoch nur der kommerzielle Missbrauch, nicht aber die Kommerzialisierung als solche verhindert werden soll, gilt allerdings dann etwas anderes, wenn ein Markeninhaber berechtigt ist, in seiner Marke ein solches Zeichen zu führen, weil die zuständigen Stellen ihm diesen Gebrauch erlaubt haben, vgl. § 8 Abs. 4 Satz 2 MarkenG und Art. 6ter Abs. 8 PVÜ. Über die Eintragung entscheidet der Verwaltungsträger, dem das Recht an dem staatlichen Hoheitszeichen oder dem Wappen zusteht, d.h. der Bund, die Länder, Landkreise oder Gemeinden, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. Aus Art. 6ter PVÜ ergibt sich, welche Hoheitszeichen unter Schutz gestellt werden. Gem. Art. 6ter Abs. 3 lit a. S 1 PVÜ gilt zudem, dass im Hinblick auf diese Hoheitszeichen ein Verzeichnis im Umlauf gegeben wird. Darüber hinaus können nach Art. 3 Abs. 2 der MarkenRiL weitere Wappen im öffentlichen Interesse unter Schutz gestellt werden.

⁷² FEZER, Markenrecht, 3. Aufl 1999, § 8 Rn. 310.

⁷³ Vgl. insb. DPA Mitt 1961, 215 – *Helvetia*; BGHZ 44, 16, 20 – *de Paris*.

⁷⁴ So etwa Schlossbezeichnungen, die nur dann als Herkunftsangabe verstanden werden wenn in der Region in der sie sich befinden die Warenherstellung naheliegt.

(2) Ausnahmen

Auch das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist gem. § 8 Abs. 3 MarkenG überwindbar, wenn sich die Herkunftsangabe infolge ihrer Benutzung als Marke für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat. Hinsichtlich des Grades der Verkehrsdurchsetzung hat der EuGH in der Entscheidung *Chiemsee*⁷⁵ den Grad der Verkehrsdurchsetzung näher spezifiziert. So entschied in der Folge auch das OLG München, dass die Bezeichnung *Chiemsee* für Textilien keine Herkunftsangabe, sondern eine entfremdete Angabe sei und deshalb eine markenrechtlich zulässige Verwendung darstelle. Der Markenschutz an einer geographischen Herkunftsangabe führt jedoch nicht automatisch dazu, dass der kennzeichenrechtliche Schutz als Herkunftsangabe entfällt, dieser besteht weiterhin fort und greift erst dann nicht mehr, wenn nur noch unbeachtliche Teile der Verkehrskreise die Angabe als solche verstehen.⁷⁶ Allerdings wird die Rechtsstellung regionaler Mitbewerber dadurch geschwächt, da der Markeninhaber, der die Herkunftsbezeichnung als Unternehmenshinweis nutzt, besser geschützt wird.⁷⁷

Gem. § 99 MarkenG können die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch gem. § 99 durch eine Eintragung als Kollektivmarke überwunden werden.

Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 4 und 6 MarkenG sind -vorbehaltlich des bereits dargelegten § 8 Abs. 4 MarkenG, d.h. insbesondere der Tatsache, dass Art. 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG im Fall der Genehmigung seitens eines Verwaltungsträgers nicht greift – allerdings weder durch § 8 Abs. 3 noch § 99 MarkenG überwindbar.⁷⁸

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

Hinsichtlich der **staatlichen Hoheitszeichen wie dem Bundeswappen**⁷⁹ besteht keine generelle Benutzungsermächtigung für inländische Unternehmen. Auch aus § 145 MarkenG ergibt sich, dass die Kennzeichnung von Waren mit staatlichen Hoheitszeichen und mit kommunalen Wappen bzw. mit Nachahmungen derselben eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Hierfür reicht bereits die Darstellung der Landesfarben in Flaggenform aus.⁸⁰ Das Recht zur Benutzung dieser Zeichen muss ausdrücklich von den jeweils zuständigen Verwaltungsträgern (Bund, Land, Gemeinden) erteilt werden.

Was die **Bezeichnungen wie „deutsches Erzeugnis“ oder „Made in Germany“** angeht, ist in der Regel jedes Unternehmen zum Hinweis auf die geographische Herkunft seiner Waren berechtigt, indem es seinen Produkten den Kontinent, die Region, Landschaft, Stadt oder den Ort hinzufügt, aus denen sie stammen. Die Warenmarkierung " Made in Germany“ kann sich jeder Hersteller selbst verleihen, erfolgt jedoch auch auf seine eigene Verantwortung, da die

⁷⁵ C-108/109/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR 1999, 723 - *Chiemsee*.

⁷⁶ BGH GRUR 1963, 482; BGHZ 44, 16, 19.

⁷⁷ BGH GRUR 1999, 252 - *Warsteiner II*.

⁷⁸ Vgl. BPatG BIPMZ 1997 208, 209 – *Madeira*; BGH GRUR 1996, 270 – *Madeira*.

⁷⁹ Bundeswappenbekanntmachung vom 20.1.1950, BGBl. I, S. 26.

⁸⁰ LG Hamburg GRUR 1990, 196 – *BP Card*.

Ware die Bezeichnung auch zu Recht tragen muss. Wann Waren mit der Bezeichnung versehen werden dürfen, ist nicht unproblematisch. Bei gänzlich in Deutschland mit deutschen Rohstoffen hergestellten Produkten ist dies zu bejahen, allerdings sind im Regelfall verschiedene arbeitsteilige Produktionsprozesse zu beachten. Da es insoweit auf nationaler Ebene keine Richtlinie gibt, die konkrete Vorgaben macht und die Verwendung der Bezeichnung „Made in Germany“ keiner Vorabkontrolle oder Genehmigung unterliegt, kann sich eine korrekte Warenmarkierung entweder an Art. 24 des Zollkodex orientieren, der von der „letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung in einem dazu eingerichteten Unternehmen spricht“⁸¹ oder an sonstigen Vorgaben, wie etwa der VO 2632/70, die das Herkunftszeichen eines Landes bereits dann erlaubt, wenn 45 % des Produktionswerts des Gerätes im jeweilige Land erbracht wurden, deren Verallgemeinerungsfähigkeit jedoch fraglich ist. Nach dem OLG Stuttgart soll ein Produkt bereits dann die Bezeichnung tragen dürfen, wenn einzelne Teile oder ganze Baugruppen des Produktes ausserhalb Deutschlands hergestellt wurden, die Leistungen, die aber für die Eigenschaft des Produktes und die Verkehrsanschauung im Hinblick auf die Qualität des Produktes im Vordergrund stehen im Inland geleistet wurden. Die Angabe „Germany“ im Sinne von „Made in Germany“ soll nur dann irreführend sein, wenn zahlreiche wesentliche Teile des Produktes aus dem Ausland stammen.
82

Die Bezeichnung „Made in Germany“ muss im Grundsatz im Inland nicht zwingend geführt werden, wird aber von einigen Staaten ausserhalb der EU vorgeschrieben.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

Die Benutzung bei geographischen Herkunftsangaben ist **kollektiv**, da die Herkunftsangabe keine Marke ist. Die Aufgabe der Herkunftsangabe ist es nicht, Produkte eines Herstellers zu identifizieren, um sie von solchen anderer Hersteller zu unterscheiden. Sie kann also von jedem benutzt werden, der die Voraussetzungen zur Benutzung nach den §§ 126 ff MarkenG erfüllt. Nur im Fall der Verkehrsdurchsetzung kann nach § 8 Abs. 3 MarkenG oder über § 99 MarkenG durch Eintragung als Kollektivmarke (mit Ausnahme von Staatsflaggen, -wappen oder sonstigen Hoheitszeichen, vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG) die Eintragungsunfähigkeit von Herkunftsangaben überwunden werden. Allerdings kann der Markeninhaber auch dann Dritten nicht untersagen, ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliche Zeichen als Angabe über die geographische Herkunft zu benutzen, es sei denn diese Benutzung verstösst gegen die guten Sitten (§ 23 Nr. 2 MarkenG).

⁸¹ Artikel 24 [Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. Nr. L 302 S. 1, ber. ABl. 1993 Nr. L 79 S. 84 und ABl. 1996 Nr. L 97 S. 38) EU-Dok.-Nr. 3 1992 R 2913 Herstellung in zwei oder mehr Ländern], zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EG) 1791/2006 vom 20. 11. 2006 (ABl. Nr. L 363 S. 1): „Eine Ware, an deren Herstellung zwei oder mehrere Länder beteiligt waren, ist Ursprungsware des Landes, in dem sie der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist, die in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.“

⁸² OLG Stuttgart, 10.11.1995 2 U 124/95.

Der BGH vertritt in Konsequenz dieser kollektiven Nutzungsmöglichkeit die Ansicht, bei geographischen Herkunftsangaben fehle es an einem ausschliesslichen Rechtsträger, diese seien danach kein subjektives Individualrecht. Individualschutz ergebe sich nur reflexartig aus dem wettbewerbsrechtlichen Schutz.⁸³ Allerdings ergibt sich bei rechtmässiger Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe dann, wenn die Schutzvoraussetzungen eines rechtmässigen Gebrauchs vorliegen, auch ein subjektives Recht mit eingeschränkter Ausschliesslichkeitsfunktion, dies entspricht auch der Ansicht des EuGH⁸⁴.

Ein Ausschliesslichkeitsrecht kommt geographischen Herkunftsangaben wegen § 23 Nr. 2 MarkenG⁸⁵ selbst dann nicht zu, wenn diese über § 8 Abs 3 MarkenG eintragungsfähig werden sollten oder wenn diese als Kollektivmarke gem. § 99 MarkenG eingetragen sind.

(2) *Conditions formelles d'utilisation*

Für die Benutzung der Bezeichnung «deutsch», «Made in Germany» etc. gibt es wie bereits erwähnt an sich **kein spezielles Verfahren** und keine Institution die die Korrektheit einer solchen Warenkennzeichnung vorab bestätigen oder kontrollieren würde. Da geographische Herkunftsangaben keinen Ausschliesslichkeitscharakter haben, können diese von all denjenigen benutzt werden, die die in § 127 MarkenG normierten Bedingungen erfüllen, d.h. dann, wenn ihre Waren tatsächlich aus dem entsprechenden Gebiet stammen etc. (vgl. hierzu die bisherigen Ausführungen). Spezielle Genehmigungserfordernisse gibt es hier im Allgemeinen nicht.

Etwas anderes gilt, wie ebenfalls bereits erörtert, nur für die Benutzung von Staatswappen, Flaggen u.ä. die generell, wie § 145 MarkenG zeigt, **nicht ohne Autorisation** zulässig ist.

Hinsichtlich der Frage der Eintragung als Marke stellen sich Sonderprobleme, die ebenfalls bereits erörtert wurden. Diese ist grundsätzlich außer in den Fällen der § 8 Abs. 3 MarkenG oder des § 99 MarkenG nicht möglich, im Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG gilt jedoch, dass Flaggen u.ä. zum Bestandteil von Marken werden können, wenn hier spezielle Genehmigungen der zuständigen Verwaltungsträger erteilt werden.

83 BGH GRUR 1999, S. 252, 254 – *Warsteiner II*.

84 Der EuGH sieht in geographischen Herkunftsangaben gewerbliches und kommerzielles Eigentum im Sinn des Art. 30 EG, vgl. EuGH C 3/91, Slg. 1992 – 9, I- 5529 – *Turrón de Alicante*.

85 23 MarkenG - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

5. Protection du signe national «suisse»

a. Kennzeichenrechtlicher Schutz - Deutsch-Schweizerischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen

Durch den deutsch-schweizerischen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen⁸⁶ wird seitens der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Schweiz ein dem Markengesetz vorrangiger und spezieller Schutz gewährt. Gem. Art. 1 dieses Vertrages (im Folgenden zitiert als „Abk.“) ist jeder der beiden Vertragsstaaten verpflichtet, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um in wirksamer Weise die aus dem Gebiet des anderen Vertragsstaats stammenden Erzeugnisse sowie spezielle Namen, Bezeichnungen und Abbildungen im geschäftlichen Verkehr gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Schutz nationaler Bezeichnungen wie «Bundesrepublik Deutschland», «Deutschland», die Namen deutscher Länder, den Namen „Schweizerische Eidgenossenschaft“, „Schweiz“ und „Eidgenossenschaft“ und die Namen der schweizerischen Kantone sowie die in den Anlage A und B aufgeführten bestimmten Bezeichnungen, die jeweils Staats-, Landes-, Regionen-, Lage- oder Ortsnamen enthalten. Diese bleiben jeweils gegenseitig ausschliesslich deutschen bzw. schweizerischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten und dürfen in der Schweiz bzw. in Deutschland nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, die von der jeweiligen nationalen Gesetzgebung vorgesehen sind (Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs 1 Abk.). Werden die in Art. 2 und 3 geschützten Bezeichnungen direkt oder in Übersetzung, mit einem Hinweis auf die tatsächliche Herkunft oder mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Fasson», «Nachahmung» oder dergleichen benutzt, bleiben sie dennoch weiterhin geschützt. Auch die Verwendung in abweichender Form lässt den Schutz bestehen, sofern trotz der Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. Art. 4 Abs. 2 Abk.). Ebenso gilt, dass die Verwendung von Kennzeichnungen, Marken, Namen, Aufschriften oder Abbildungen für Erzeugnisse, Waren, deren Aufmachung oder Verpackung, für Rechnungen, Frachtbriefe oder sonstige Geschäftspapiere oder in der Werbung nicht gestattet ist wenn diese unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse oder Waren enthalten. So ist beispielsweise eine Werbung „nach Schweizer Rezept“ auf einer in Deutschland hergestellten Schokolade nach Art. 4 Abs. 2 Abk. nicht zulässig.⁸⁷

Auch Namen oder Abbildungen von Orten, Gebäuden, Denkmälern, Flüssen, Bergen o.ä., die von einem wesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise des Vertragsstaates, in dem Schutz beansprucht wird, auf den Staat, einen Ort oder ein Gebiet des anderen Vertragsstaats hinweisen, gelten als falsche oder irreführende Herkunftsangaben, wenn sie für Erzeugnisse oder Waren benutzt werden, die nicht aus diesem Vertragsstaat stammen, sofern nicht der Name oder die Abbildung unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise nur als Beschaffenheitsangabe oder Phantasiebezeichnung aufgefasst werden kann, vgl. Art. 5 Abs. 2 Abk.

⁸⁶ Deutsch-schweizerischer Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7.3.1967 (BGBl. 1969 II S. 138ff).

⁸⁷ LG München I, GRUR Int 1980, 667 – *Alpia*.

So wurde etwa die Angabe des Firmensitzes einer Vertriebsgesellschaft in der Schweiz auf einer Ware, die nicht in der Schweiz hergestellt wird, als eine irreführende Herkunftsangabe im Sinne des Art. 5 Abs. 2 angesehen und zwar auch dann, wenn die Vertriebsfirma bestimmenden Einfluß auf die Produktion der Ware im Ausland (im Fall Fernost) hat.⁸⁸

Praktisch wirksamer Schutz gegen Zuwiderhandlungen wird insbesondere durch Art. 4 (iVm. Art. 5) Abk. gewährt, der bei widerrechtlicher Benutzung der durch den Vertrag geschützten Bezeichnungen für Erzeugnisse oder Waren, deren Aufmachung oder Verpackung, auf Rechnungen, Frachtbriefen oder anderen Geschäftspapieren oder in der Werbung gerichtliche oder behördliche Massnahmen einschliesslich der Beschlagnahme erlaubt, die nach dem nationalen Recht des Vertragsstaates, in dem der Schutz in Anspruch genommen wird, für die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs oder die Unterdrückung unzulässiger Bezeichnungen in Betracht kommen. Hier kommen also im Schutzland Deutschland die bereits erörterten Rechtsbehelfe nach MarkenG oder UWG zum Tragen.

Hinsichtlich der Geltendmachung von Ansprüche wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vertragbestimmungen vor den Gerichten der Vertragsstaaten sind gem. Art. 6 Abk. ausser den nach nationalem Recht hierzu berechtigten Personen und Gesellschaften, auch Verbände und Vereinigungen berechtigt, welche die beteiligten Erzeuger, Hersteller, Händler oder Verbraucher vertreten und in einem der Vertragsstaaten ihren Sitz haben, sofern sie nach der Gesetzgebung des Vertragsstaats, in dem sie ihren Sitz haben, als solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten parteifähig sind. Dies gilt auch im Strafverfahren, soweit die Gesetzgebung des Vertragsstaats, in dem das Strafverfahren durchgeführt wird, solche Ansprüche oder Rechtsbehelfe vorsieht. Hier sind also für die Kennzeichen- und wettbewerbsrechtlichen Klagen jedenfalls die bereits genannten Verbände und Einrichtungen klagebefugt.

Gem. Art. 9 ist nach nationalem Recht weitergehender Schutz, der in einem der Vertragsstaaten für die nach den Artikeln 2, 3 und 5 Absatz 2 geschützten Bezeichnungen und Abbildungen des anderen Vertragsstaats auf Grund innerstaatlicher Rechtsvorschriften oder anderer internationaler Vereinbarungen besteht oder künftig gewährt wird durch den Vertrag nicht ausgeschlossen.

b. Schutz vor einer Eintragung als Marke

Auch schweizerische Hoheitszeichen und Wappen sind gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG wie auch Art. 6ter Abs. 1 lit. a PVÜ nicht eintragungsfähig, um deren kommerziellen Missbrauch zu verhindern. So sind das Genfer Kreuz und das Schweizer Kreuz eintragungsunfähig.

Bei der Bezeichnung „Swiss Army“ wurde die Eintragungsfähigkeit bereits auf der Basis von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint, da die Bezeichnung als Bezeichnung der Streitkräfte der Schweizerischen Eidgenossenschaft für schweizerische Armbanduhrer weder als unterscheidungsgeeignet noch als unterscheidungskräftig und damit als freihaltebedürftig angesehen wurde.⁸⁹

⁸⁸ BGH, 13.10.1994 - I ZR 96/92, GRUR 1995, 65 – *Produktionsstätte*.

⁸⁹ BPatG GRUR 1999, 58 - *Swiss Army*.

In der Regel wird in Deutschland ein Freihaltebedürfnis bei ausländischen Herkunftsbezeichnungen recht grosszügig angenommen und eine ausländische Landschafts-, Orts- oder Landesbezeichnung nicht als Marke eingetragen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf geographische Herkunftsbezeichnungen aus anderen EU-Ländern sowie aus nicht unbedeutenden Handelspartnern und zwar selbst insoweit es sich um kleinere Städtenamen handelt, die im inländischen Verkehr noch unbekannt sind, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass in absehbarer Zeit die Bezeichnung als Herkunftshinweis von anderen lokalen Unternehmen verwendet wird. Die künftige wirtschaftliche Entwicklung spielt also bereits bei der Beurteilung des aktuellen Freihaltebedürfnisses eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Güterausbaus zwischen dem betreffendem Land und Deutschland werden so ausländische geographische Bezeichnungen in der Regel als eintragungsunfähig angesehen.⁹⁰ Dies gilt umso mehr bei Landesbezeichnungen oder Adjektiven, die den jeweiligen Staat bezeichnen. Dies folgt im Übrigen bereits aus den erörterten Grundprinzipien des deutsch-schweizerischen Vertrages. Konkret im Hinblick auf Schweizer geographische Herkunftsbezeichnungen wurde etwa die Kantonsbezeichnung *Wallis* als geographische Herkunftsangabe für kosmetische Produkte als eintragungsunfähig angesehen (BPatGE 41, 278).

c. Ordnungswidrigkeitenrecht

Die unbefugte Verwendung des Schweizer Wappens wird zudem gem. § 125 Abs. 2 OWiG als Ordnungswidrigkeit geahndet. Gem. § 125 Abs. 3 OWiG stehen dem Schweizer Kreuz zum Verwechseln ähnliche Wahrzeichen, Bezeichnungen und Wappen gleich. Deren Verwendung kann ebenfalls mit einer Geldbusse geahndet werden.

EVA LEIN

⁹⁰ Vgl. BGH GRUR 1963, 469 – *Nola*; BGH GRUR 1970, 311 – *Samos*; BPatGE 12, 225 – *Campione*.

Belgique

Résumé

Le droit belge interdit l'enregistrement, comme marque, dessin ou modèle de l'ensemble des emblèmes et armoiries belges ainsi que du drapeau national belge. En outre, en adhérant à la Convention de Paris, la Belgique s'est engagée à tenir pour nulles les marques reproduisant des armoiries, emblèmes, drapeaux ou d'autres symboles des pays membres de l'Union de Paris. Il en est de même pour les dessins et modèles reproduisant des armoiries, emblèmes, drapeaux ou d'autres symboles nationaux. Suivant une directive communautaire transposée dans le droit Benelux, les armoiries, emblèmes, drapeaux ou autres symboles nationaux ne peuvent être enregistrés comme dessin ou modèle en droit belge.

Le droit belge ne restreint nullement l'utilisation des signes nationaux à des fins commerciales, sous réserve toutefois que leur utilisation n'induit pas en erreur d'autres personnes, dont les consommateurs, sur l'origine, la qualité, certaines caractéristiques ou d'autres conditions des produits ou des services. L'entrepreneur ou le commerçant doit dès lors s'abstenir de s'engager dans des pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce ou constitutives de publicités trompeuses.

Le droit pénal belge punit par ailleurs quiconque utilise la Croix Rouge sans être autorisé à le faire d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Aucune protection particulière n'est prévue en droit belge pour ce qui concerne l'utilisation des signes nationaux suisses dans des relations de commerce. L'enregistrement de ces signes comme marque, modèle ou dessin est ainsi impossible. L'utilisation des signes nationaux suisses doit par ailleurs être conforme aux usages honnêtes du commerce et ne doit pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine des produits ou des services en cause (interdiction de la publicité trompeuse).

1. Signes nationaux

Il résulte de l'article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994), dont le texte est libellé ainsi: «La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: «L'union fait la force»⁹¹», que les signes nationaux belges sont (1°) le **drapeau** rouge, jaune et noir et, pour armes, (2°) le **Lion Belgique**⁹² avec la légende: «L'union fait la force». Les (3°) **petites armoiries de la Belgique** sont, quant à elles, représentées par deux lions qui tiennent au milieu des armes, un bouclier représentent un lion traditionnel. Les armoiries sont par ailleurs couvertes par une cape royale où il est inscrit la devise royale. Enfin, chaque lion porte un drapeau de la Belgique. Les (4°) **grandes armoiries** contiennent en plus les drapeaux des dix provinces en arrière-plan au-dessus de la cape royale. Outre la protection légale du drapeau et du Lion Belge, cette étude por-

⁹¹ V. K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Intersentia, 2004, p. 418.

⁹² Le Lion Belgique (*Leo Belgicus*), lion jaune aux griffes et à la langue rouges, sur fond noir. Il est entre autre représenté sur le petit sceau de l'Etat, qu'on retrouve notamment sur les lettres et enveloppes de l'administration publique fédérale.
V. [on-line] <http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage&docId=3484>

tera sur la protection du (5°) substantif «Belgique» et (6°) de l'adjectif «belge» dans des relations commerciales.

2. Législation applicable⁹³

a) Droit international

- Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994.
- Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002.
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org
- Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), M.B., 26 avril 2006 (première éd.), Addendum, M.B., 24 août 2006. Signé à La Haye le 25 février 2005 et approuvé par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006 (première éd.)
- Règlement d'exécution du 1^{er} juin 2006 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), M.B., 19 juillet 2006 (première éd.)
- Convention Benelux du 13 mars 1962 en matière de marques de produits, M.B., 14 octobre 1969 (signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et approuvée par l'art. 1er de la Loi du 30 juin 1969, M.B., 14 octobre 1969, entré en vigueur le 1er juillet 1969).
- Loi du 8 juin 2006 portant assentiment au Traité sur le droit des marques et au Règlement d'exécution, M.B., 25 août 2004 (deuxième éd.)
- Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, M.B., 29 janvier 1975. (Signé à Stockholm le 14 juillet 1967, approuvé par l'art. 1er, 3° de la Loi du 26 septembre 1974, M.B., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975).
- Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996 et M.B., 28 juillet 1998 (deuxième éd.)
- Loi du 29 août 1997 portant assentiment au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, M.B., 28 juillet 1998 (deuxième éd.)
- Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, M.B., 29 janvier 1975 (Signée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la Loi du 26 septembre 1974, B.S., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975).

⁹³

Une version consolidée des différents instruments législatifs est disponible on-line, sur le site-web officiel du Moniteur belge (ci-après : M.B.) : www.moniteur.be

b) Droit national

- Article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994).
- Statuts de la Croix-Rouge de Belgique du 11 octobre 2003, M.B., 1er juillet 2004.
- Décret du 30 mars 1983 relatif à la protection du symbole, de l'emblème et de la devise olympiques, M.B., 14 mai 1983.
- Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, M.B. 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991.
- Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge, M.B. 11 juillet 1956.

c) Droit régional

Nos recherches n'ont pas permis d'identifier des informations pertinentes à ce sujet.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

1. Droit des marques

Comme on le verra (*infra*, nr. 3, lit. D), l'article 2.4 de la Convention Benelux introduit une série de **restrictions** à l'enregistrement de signes comme marque individuelle ou collective. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque (a) l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP), ou encore, (b) l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

Le refus d'enregistrement est prononcé par l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office»), qui réalise par ailleurs d'un examen préalable de la demande d'inscription d'une marque (v. article 2.11 Convention Benelux). L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique d'un produit ou d'un service ne saurait être accordé sur la base de l'article 2.11, al. 1, lit. c Convention Benelux.

2. Droit des modèles et dessins

Ainsi qu'il sera vu (*infra*, sous nr. 3, lit. D), l'article 3.6 de la Convention Benelux pose une série de **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins. L'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux») est compétent pour refuser l'enregistrement, après examen préalable, pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v.

article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)⁹⁴. Dans tous les autres cas, l'Office Benelux ne joue qu'un rôle passif ; il ne saurait en effet vérifier si les conditions matérielles d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle sont remplies⁹⁵. Aux termes de l'article 3.23, para. 1 Convention Benelux, **seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, si le droit au dessin ou modèle ne peut être acquis en application de l'article 3.6, sous d** de la Convention Benelux. Aux termes de cet article, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6^{ter} de la Convention de Paris. Si l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous d, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si le dessin ou modèle, en sa forme modifiée, répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée (article 3.24, para. 2 Convention Benelux).

3. *Concurrence déloyale*

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (M.B., 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991) réglemente l'appellation d'origine (chapitre III), la publicité (chapitre IV) et les pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes (chapitre VII).

3.1 L'appellation d'origine

V. également infra, nr. 3, lit. d

La loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur contient une protection spécifique pour des produits d'«**appellation d'origine**». Leur utilisation est restreinte et soumise à certification. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est garanti par une **action en cessation** (a) et une **procédure d'avertissement** (b).

a. *Action en cessation*

Aux termes de l'article 95 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, le **président du tribunal de commerce** peut constater l'existence et ordonner la cessation d'un acte constitutif d'une infraction aux règles de l'appellation d'origine. Il le fera d'autant plus si l'acte est pénalement sanctionné. Le président du tribunal de commerce peut prescrire **l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige**, pendant un délai qu'il fixe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé de son jugement dans des journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant (article 99, al. 1). Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets (article 99, al. 2).

⁹⁴ V. VAN DER KOOIJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

⁹⁵ Ibid. : « Het Benelux-Bureau stelt geen onderzoek in naar de materiële vereisten waaraan een model moet beantwoorden. Op deze regel bestaat één uitzondering, te weten het model dat naar het oordeel van het Bureau in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één van de Benelux-landen ».

b. *Procédure d'avertissement*

En plus de cette action en cessation, une infraction en matière d'appellation d'origine peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**. Aux termes de l'article 101 de la loi, lorsqu'une infraction à la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122, est constatée ou qu'une action est susceptible d'ouvrir une action en cessation à l'initiative du Ministre, celui-ci [ou l'agent qu'il commissionne] peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à son infraction ou à son action.

3.2 Publicité

V. également infra, nr. 3, lit. d

Afin de protéger les intérêts des consommateurs, la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs détaille les conditions auxquelles doivent satisfaire les campagnes et autres activités publicitaires des fabricants et marchands. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est garanti par une **action en cessation** (a) et une **procédure d'avertissement** (b). De plus, une **commission**, instaurée au sein du Conseil de la Consommation, est chargée d'émettre des avis et des recommandations sur la publicité et de l'étiquetage relatifs aux effets sur l'environnement ainsi que dans le cadre de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. Cette commission, dont la fonction n'est que consultative, n'intervient pas en cas de contravention aux bonnes pratiques du commerce (v. article 29).

a. *L'action en cessation*

Aux termes de l'article 95 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, le **président du tribunal de commerce** constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi. Le président peut également ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 23 de cette loi, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente (article 95 *in fine*).

En présence **d'un message publicitaire incluant une ou plusieurs données pouvant induire en erreur le public** portant sur l'un des points ici énumérés:

- l'identité;
- la quantité;
- la composition;
- le prix;
- **l'origine;**
- la date de fabrication ou de péremption;
- les conditions de vente, de location, de prestation, de livraison ou de garantie de produits ou de services qui font l'objet de la publicité;
- les possibilités d'utilisation;
- la disponibilité et l'existence des produits ou services présentés;

le président du tribunal de commerce peut ordonner à l'annonceur d'apporter **la preuve de l'exactitude de ces données** dans les conditions énumérées à l'article 24, para. 2.

Le président du tribunal de commerce peut prescrire **l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige**, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou d'un résumé de son jugement par voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant (article 99, al. 1). Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets (article 99, al. 2).

L'action en cessation ne peut être intentée en raison d'un manquement aux dispositions de la loi portant sur la publicité et la publicité comparative (articles 23 et 23bis) que par **de l'annonceur de la publicité incriminée** (article 27, al. 1)⁹⁶.

b. Procédure d'avertissement

Outre cette action en cessation pour infraction aux dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, une infraction aux règles portant sur la publicité des produits ou services peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**. Aux termes de l'article 101 de la loi, en présence d'une infraction à la loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122 ou d'un acte ouvrant action en cessation à l'initiative du Ministre, celui-ci [ou l'agent qu'il commissionne] peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne (a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes, (b) le délai dans lequel il doit y être mis fin, (c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le Ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application de l'article 113, § 1er, ou en application de l'article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 116 (v. article 101, al. 2).

Si, en application de l'article 101, le Ministre [ou l'agent commissionné par lui] peut mettre en demeure un annonceur d'apporter la preuve de l'exactitude des indications qu'il avance lorsque celles-ci apparaissent susceptibles d'induire le public en erreur et qu'elle porte sur l'un des éléments suivants (v. article 24, para. 1):

- l'identité;
- la quantité;
- la composition;
- le prix;
- **l'origine;**
- la date de fabrication ou de péremption;

⁹⁶ Lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action de cessation pourra également être intentée à charge de (1) l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle, ou, (2) l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, ou, (3) le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique. V. article 27, al. 2.

BELGIQUE

- les conditions de vente, de location, de prestation, de livraison ou de garantie de produits ou de services qui font l'objet de la publicité;
- les possibilités d'utilisation;
- la disponibilité et l'existence des produits ou services présentés.

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes

V. également (*infra*, nr. 3, lit. d)

Les articles 93 et 94 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs interdisent tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs (article 93) ou d'un ou de plusieurs consommateurs (article 94). Une infraction aux articles 93 ou 94 peut donner lieu à une **action en cessation** (a), tout comme à une **procédure d'avertissement** (b).

a. *Action en cessation*

Aux termes de l'article 95 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le **président du tribunal de commerce** constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux articles 93 et 94. Le président du tribunal de commerce peut prescrire **l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige**, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant (article 99, al. 1). Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets (article 99, al. 2).

b. *Procédure d'avertissement*

En plus de cette action en cessation, une infraction aux articles 93 et 94 peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**. Aux termes de l'article 101 de la loi, lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du Ministre, celui-ci [ou l'agent qu'il commissionne] peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

b) **Qui demande une intervention?**

1. *Droit des marques*

L'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** refuse **d'office** l'enregistrement comme marque individuelle ou collective, d'un signe qui ne peut être attributif de marque (article 2.11, lit. e Convention Benelux).

2. *Droit des modèles et dessins*

Comme on le verra *infra*, sous nr. 3, lit. d, l'article 3.6 de la Convention Benelux contient une série de **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins. Le refus d'enregistrement

relève de l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux»), qui ne peut toutefois refuser l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle après un examen préalable pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v. article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)⁹⁷. Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressées d'invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les **juridictions civiles** (v. article 3.23 Convention Benelux).

3. *Concurrence déloyale*

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (M.B., 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991) contient une réglementation quant à l'appellation d'origine (chapitre III), quant à la publicité (chapitre IV) et quant aux pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes (chapitre VII).

3.1 Appellation d'origine

V. également *infra*, nr. 3, lit. d

La loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur contient une protection spécifique pour des produits d'«**appellation d'origine**». Leur utilisation est restreinte et soumise à une certification. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est garanti par une **action en cessation** (a) et une **procédure d'avertissement** (b).

a. *Action en cessation*

L'action en cessation fondée sur l'article 95 est formée **à la demande** (v. article 98, para. 1):

1. des intéressés
2. du Ministre
3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile⁹⁸
4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile⁹⁹ pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

L'action est formée et instruite **selon les formes du référé** (article 100). Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom, prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou

⁹⁷ V. VAN DER KOOLJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

⁹⁸ Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l'intérêt du demandeur à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.

⁹⁹ Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l'intérêt du demandeur à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.

physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la demande, (5) la signature de l'avocat.

Par ailleurs, **la personne qui est en possession d'une attestation d'origine** pour un produit déterminé peut, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts désignés par le président, à la description, à l'analyse et à l'examen du produit qu'il présume faire l'objet d'un **emploi abusif d'appellation d'origine** (v. article 118, para. 1). Le président peut, par la même ordonnance, faire défense à l'auteur présumé de l'emploi abusif, de se dessaisir du produit, permettre de constituer gardien, faire mettre le produit sous scellés et, s'il s'agit de faits donnant lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des derniers.

b. Procédure d'avertissement

En plus de cette action en cessation, une infraction à l'appellation d'origine peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**, qui est intenté d'office par les autorités publiques (v. article 101).

3.2 Publicité

V. également infra, nr. 3, lit. d

Afin de protéger les intérêts des consommateurs, la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur détaille les conditions auxquelles doivent satisfaire les campagnes et autres activités publicitaires des fabricants ou marchands. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est garanti par une **action en cessation** (a) et une **procédure d'avertissement** (b).

a. Action en cessation

L'action en cessation fondée sur l'article 95 est formée **à la demande** (v. article 98, para. 1):

1. des intéressés
2. du Ministre
3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile¹⁰⁰
4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile¹⁰¹ pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

¹⁰⁰ Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l'intérêt du demandeur à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.

¹⁰¹ Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l'intérêt du demandeur à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.

BELGIQUE

L'action est formée et instruite **selon les formes du référé** (article 100). Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom, prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la demande, (5) la signature de l'avocat.

b. Procédure d'avertissement

En plus de cette action en cessation, une infraction aux dispositions de la loi portant sur la publicité peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**, qui est intenté d'office par les autorités publiques (v. article 101).

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes

V. également infra, nr. 3, lit. d

Les articles 93 et 94 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur interdisent tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs (article 93) ou d'un ou de plusieurs consommateurs (article 94). Une infraction des articles 93 ou 94 peut donner lieu à une **action en cessation** (a), tout comme à une **procédure d'avertissement** (b).

a. Action en cessation

L'action en cessation fondée sur l'article 95 pour violation des articles 93 ou 94 ne peut qu'être formée **à la demande** de personnes intéressées (v. article 98, para. 1). Le Ministre, un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile ou une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile ne peuvent saisir le président du tribunal de commerce pour infraction aux articles 93 ou 94.

L'action est formée et instruite **selon les formes du référé** (article 100). Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom, prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la demande, (5) la signature de l'avocat.

b. Procédure d'avertissement

En plus de cette action en cessation, une infraction aux dispositions de la loi portant sur la publicité peut également donner lieu à **une procédure d'avertissement**, qui est intentée d'office par les autorités publiques (v. article 101).

c) Etendue de la protection des signes nationaux

V. infra, lit. d)

d) Protection des signes nationaux

Les signes nationaux belges sont protégés par des règles du droit des **marques** (v. infra, nr. 1), par des dispositions du droit des **modèles et des dessins** (v. infra, nr. 2) et par des dispositions du droit de la **concurrence déloyale**, y compris des dispositions interdisant la **publicité trompeuse** (v. infra, nr. 3).

1. Droit des marques

1.1 Convention de Paris

La Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle (M.B., 29 janvier 1975)¹⁰² – ci-après «CUP» – a pour objectif la protection de la propriété industrielle dans les différents Etats Membres de la Convention.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale dans ces matières (article 1, al. 2 CUP). La notion de propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels (article 1, al. 3 CUP). Il résulte de l'article 2, al. 1 CUP que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Les articles 6 et suivants CUP contiennent des règles portant sur la protection des marques dans les Parties Contractantes.

Il résulte de l'article 6, al. 1 CUP que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. L'article 6bis, al. 1 CUP prévoit que les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estime y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en est de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

102

Signée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la Loi du 26 septembre 1974, B.S., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975.

Une protection particulière est prévue dans la Convention de Paris pour les signes et les emblèmes nationaux. En effet, au titre de l'article 6^{ter}, al. 1, lit. a CUP, les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, **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, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique**¹⁰³. L'article 6^{ter} CUP ne s'applique **pas au nom du pays** (p.ex. le substantif «Belgique» ou l'adjectif «belge»).

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire (v. article 6^{ter}, al. 2 CUP). Pour les drapeaux de l'État, les mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925 (article 6^{ter} al. 5 CUP). Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, pour les sigles et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 6^{ter}, al. 3 CUP (article 6^{ter}, al. 6 CUP). En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons (article 6^{ter}, al. 7 CUP).

Pour l'application de l'article 6^{ter} CUP, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, **la liste de emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste**. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Cette notification n'est toutefois pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États (article 6^{ter}, al. 3, lit. a CUP). **A contrario l'article 6^{ter}, al. 3, lit. a CUP, des armoiries, emblèmes et autres signes nationaux pour lesquelles aucune notification est donné, ne jouissent pas de la protection de l'article 6^{ter} CUP.**

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, peuvent les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6^{ter}, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6^{ter}, al. 9 CUP).

103

Il résulte par ailleurs de l'article 6^{ter}, al. 1, lit. b CUP que « Les dispositions figurant sous la lettre a. ci-dessus s'appliquent également **aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection** ». Toutefois, aux termes de l'article 6^{ter}, al. 1, lit. c CUP, « Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b. ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a. ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation ».

BELGIQUE

Les Pays membres de la Convention de Paris (CUP), en approuvant ladite Convention et en particulier son article 6ter, assument dès lors une double obligation.

- *Premièrement*, les Etats membres de la Convention de Paris s'engagent à interdire l'utilisation comme marque des signes nationaux (i.e. des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union) par des mesures appropriées.
- *Deuxièmement*, les Etats membres de la Convention de Paris s'engagent à refuser, ou au moins à invalider, l'enregistrement de tels signes nationaux.

Comme l'indique également A. BRAUN:

«[I]l ne s'agit, comme on peut le voir, que d'interdire l'usage de ces emblèmes 'comme marque ou comme élément de marque'. La Suisse eût voulu que l'interdiction s'appliquât à tout mode d'emploi, mais elle se heurta à l'opposition de la délégation britannique. **L'usage commerciale des signes et emblèmes en question devra cependant être interdit en vertu de l'alinéa 9 de l'article 6ter, lorsqu'il constituera un acte de concurrence déloyale, c'est-à-dire lorsqu'il sera de nature à induire une erreur sur l'origine du produit.** En ce qui concerne non la reproduction mais l'imitation des signes et emblèmes, l'alinéa 1^{er} de l'article 6ter comprenait cependant une sérieuse limitation en ce sens que l'imitation réprimée devait être appréciée 'au point de vue héraldique'»¹⁰⁴.

Par ailleurs, on observe que l'extension de la protection assurée aux emblèmes par l'article 6ter CUP aux désignations verbales de ces emblèmes (p.e. «Croix suisse», «Union Jack») n'a pas pu être réalisée lors des travaux préparatoires de la Convention de Paris¹⁰⁵.

Aucune réglementation n'est contenue dans la Convention de Paris quant à l'utilisation dans des relations commerciales du nom national d'un pays (p.ex. le substantif «Belgique» ou l'adjectif «belge»).

1.2 Convention du Benelux du 25 février 2005

La Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (M.B., 26 avril 2006 (première éd.), add., M.B., 24 août 2006)¹⁰⁶ a pour objectif, selon son préambule, de remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente¹⁰⁷.

¹⁰⁴ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 592.

¹⁰⁵ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 594.

¹⁰⁶ Signé à La Haye le 25 février 2005 et approuvé par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006 (première éd.). La Convention est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006. Pour un 1^{er} aperçu de la Convention Benelux : H. Vanhees, « Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten », R.W. 2006-07, p. 202 et seq.

¹⁰⁷ La Convention Benelux remplace ainsi l'ancienne loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les marques (M.B., 14 octobre 1969).

BELGIQUE

a. *Marques individuelles et marques collectives*

La Convention Benelux distingue entre des **marques individuelles** (aa) et des **marques collectives** (bb).

aa. *Marques individuelles:*

L'article 2.1 de la Convention Benelux dresse une liste des signes susceptibles d'être considérés comme marques individuelles.

Ainsi, au titre de cet article, sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise. Ne peuvent toutefois être considérés comme marques individuelles, les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (article 2.2 Convention Benelux). Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque individuelle (article 2.3 Convention Benelux). **Le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt doit être effectué sur le territoire du Benelux** (dépôt Benelux) ou résulte d'un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international) (article 2.2 Convention Benelux)¹⁰⁸.

L'article 2.4 de la Convention Benelux contient une série des **restrictions** aux articles 2.1 à 2.3 de la Convention Benelux. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque:

- a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (CUP);
- b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;
- c. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
- d. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 2.26, alinéa 2, sous a;
- e. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
- f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment: (1) le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ; (2) le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;

108

Sans préjudice toutefois du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC.

g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de cette indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

Il résulte de l'article 2.4 litt. a Convention Benelux (ancien article 4, al. 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques), dont le texte se réfère à l'article 6ter CUP intégrant de la sorte cette disposition directement dans le droit interne, que **la protection est refusée au dépôt d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (CUP)**. Se faisant, comme l'indique par ailleurs A. BRAUN, les auteurs de la Convention de Benelux ne font rien d'autre que de donner prééminence aux conventions internationales auxquelles les trois pays Benelux ont adhéré, telle la Convention de Paris¹⁰⁹. **L'enregistrement comme marque est d'ailleurs refusé si la marque est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.**

bb. Marques collectives

Sont considérées comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire (article 2.34, al. 1 Convention Benelux)¹¹⁰. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique (article 2.34, al. 3 Convention Benelux). Par ailleurs, le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque (article 2.36, al. 1 Convention Benelux)¹¹¹.

Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun (article 2.35 Convention Benelux). Il s'ensuit dès lors que **les restrictions contenues dans 2.4 Convention Benelux sont également importantes en matière de marques collectives**¹¹². L'enregistrement comme marque collective d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (CUP) n'est dès lors pas prévu par la Convention Benelux.

¹⁰⁹ A. BRAUN, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 136.

¹¹⁰ Le titulaire ne peut toutefois faire usage de la marque collective pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement (article 2.34, al. 2 Convention Benelux).

¹¹¹ Lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (article 2.36, al. 2 Convention Benelux).

¹¹² V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 193: "Opmerking verdient nog dat art. 4.1, via art. 20 ook op collectieve merken van toepassing is en via art. 39 eveneens op dienstenmerken".

Les travaux préparatoires de la loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques) mentionnent par ailleurs la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux¹¹³. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus offerte par l'article 6^{ter} CUP¹¹⁴.

b. Examen pour motifs absolus

Le dépôt et l'enregistrement d'une marque Benelux se font, soit auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l'Office»), soit auprès des administrations nationales (v. article 2.5 Convention Benelux). L'Office effectue un examen préalable de la marque pour motifs absolus (v. article 2.11 Convention Benelux). Au titre de l'article 2.11, al. 1 Convention Benelux, l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2 Convention Benelux
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. **la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci**
- d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce
- e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.

L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit ou de la prestation du service ne saurait dès lors être accordé. Le refus doit par ailleurs être soulevé d'office par l'Office.

1.3 Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire

Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après R. 40/94) contient une réglementation de la **marque communautaire**¹¹⁵.

Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (article 4 R. 40/94). Le titulaire de marques communautaires peut être toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public (article 5 R. 40/94). Une marque communautaire s'acquiert par **l'enregistrement** (article 6 R. 40/94).

¹¹³ C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583.

¹¹⁴ V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

¹¹⁵ V. article 1 R. 40/94 : Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires"

L'article 7 R. 40/94 dresse une liste des **motifs absolus de refus** d'enregistrer un signe comme marque communautaire. Ainsi, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont **contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs** (article 7, litt. f R. 40/94), ou encore, les marques qui sont **de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service** (article 7, litt. g R. 40/94). **Les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris, sont également exclues d'un enregistrement comme marque communautaire** (article 7, litt. h R. 40/94), **tout comme les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente** (article 7, litt. i R. 40/94).

1.4 Accord sur les ADPIC

a. Marque de fabrique ou de commerce

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après: «Accord sur les ADPIC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995¹¹⁶, contient dans sa partie II, section II (articles 15 et suivants), une réglementation concernant les **marques de fabrique ou de commerce**.

Est considérée comme **marque de fabrique ou de commerce**, tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement¹¹⁷.

Les Etats membres peuvent toutefois, en plus de l'article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC, refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)¹¹⁸. **Il résulte de cette disposition que les Etats membres peuvent refuser l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des signes nationaux tels que définis à l'article 6ter CUP.**

b. Indications géographiques

Par ailleurs, l'Accord sur les ADPIC contient une réglementation particulière quant aux **indications géographiques** (v. Partie II, Section III, articles 22 et suivants).

L'article 22, al. 1 Accord sur les ADPIC définit la notion d'**indication géographique**. La définition est libellée dans les termes suivants: «Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques **des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre**, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où

¹¹⁶ Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org

¹¹⁷ V. article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC.

¹¹⁸ V. article 15, al. 2 Accord sur les ADPIC.

une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique».

Pour ce qui est des indications géographiques, **les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit** (article 22, al. 2, lit. a Accord sur les ADPIC)¹¹⁹. Par ailleurs, un Etat membre de l'Accord sur les ADPIC s'engage à **refuser ou à invalider, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine** (article 22, al. 3 Accord sur les ADPIC)¹²⁰.

2. *Protection des modèles et dessins*

2.1 Convention Benelux

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris**¹²¹. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

2.2 Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) interdit l'enregistrement du dessin ou modèle constitutif d'**un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou constitutif d'**un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre**.

¹¹⁹ La protection visée à l'article 22, al. 2 Accord sur les ADPIC sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire ; v. article 22, al. 4 Accord sur les ADPIC.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné ».

3. Concurrence déloyale

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs (M.B., 29 août 1991, Errat., M.B., 10 octobre 1991) régit l'appellation d'origine (chapitre III, v. infra, 2.1), la publicité (chapitre IV, v. infra, 2.2) et les pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes (chapitre VII, v. infra, 2.3).

3.1 Appellation d'origine

Pour l'application de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, il faut entendre par «**appellation d'origine**» la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (article 16). **Seuls les produits certifiés en tant que produit d'appellation d'origine jouissent de la protection légale** (v. article 17 *juncto* article 18). Par ailleurs, **la dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine** (article 17 *in fine*).

L'article 20 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur contient une série de **restrictions quant à l'utilisation des appellations d'origine**. Ainsi, il est interdit:

- 1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine
- 2° de fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine
- 3° de fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.

L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste par ailleurs interdite (v. le texte de l'article 21), et ce malgré:

- 1° l'adjonction de termes quelconques à l'appellation d'origine, et notamment de termes rectificatifs, tels que "genre", "type", "façon", "similaire"
- 2° le fait que la dénomination litigieuse ait été utilisée pour indiquer la provenance du produit
- 3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.

3.2 Publicité

Afin de protéger la concurrence libre et loyale, la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur détaille les conditions auxquelles doivent satisfaire les campagnes et autres activités publicitaires des fabricants ou marchands.

BELGIQUE

Pour l'application de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est considérée comme «**publicité**», toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre (v. article 22).

Ainsi, l'article 23 de la loi interdit toute publicité (v. le texte de l'article 23, al. 1 à 14):

1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité**, la nature, la composition, **l'origine**, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement¹²²

2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service**¹²³

3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service**

4° par laquelle **le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°**

5° [...]

6° qui sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité

7° qui sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs

8° qui sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité

9° - 14° [...]

Quelques **exemples** issus de la pratique jurisprudentielle confirment qu'une utilisation des références géographiques de nature à induire en erreur le consommateur est considérée par la jurisprudence belge comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

Dans une affaire rendue le 2 mars 1999 portant sur une référence géographique en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires, la Cour d'appel de Bruxelles¹²⁴ a décidé que **rien n'interdit à un commerçant le recours à une référence géographique non protégée, pour autant qu'elle ne soit pas utilisée de manière trompeuse**. Pour déterminer si l'usage par un commerçant de la mention 'yaourt à la grecque' pour un yaourt qui est fabriqué en dehors de la Grèce peut induire en erreur le consommateur ou pas, il faut se référer au consommateur doté

¹²² Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un *produit*, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent.

¹²³ Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un *service*, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent.

¹²⁴ Bruxelles 2 mars 1999, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1999, 509.

d'un minimum de bon sens et d'esprit critique¹²⁵. Un tel usage de la mention 'yaourt à la grecque' conjointement à des représentations renvoyant à la Grèce n'est pas trompeur dès lors que ce consommateur moyen est quotidiennement confronté à des dénominations verbales renvoyant des produits alimentaires particuliers à une zone géographique particulière (un pays, une ville, ...) et saurait dès lors savoir que ces produits ne sont pas nécessairement fabriqués dans les zones géographiques indiquées.

Dans une affaire rendue le 18 décembre 1991, le Tribunal de Commerce de Namur (3^e ch.)¹²⁶ a décidé que l'utilisation de dénominations telles «Havana», «Havane», etc. ... , constitue **une publicité commerciale susceptible d'induire le public en erreur sur l'origine et l'identité, la nature, la qualité et la composition des produits (i.e. des cigares) qui portent ces dénominations**. Pour apprécier le caractère trompeur d'une publicité, il faut prendre en considération, selon le Tribunal de commerce, **l'impact qu'elle peut avoir sur le consommateur moyen**. Dans ce cas concret, le Tribunal a décidé que l'utilisation de dénominations telles «Havana», «Havane», bien que les cigares soient fabriqués aux Pays-Bas (ce qui suit d'ailleurs d'une indication «Made in Holland»), entraîne un risque de voir le consommateur moyen associer les produits litigieux à ceux qui sont fabriqués exclusivement au Cuba. Il s'ensuit dès lors que cette publicité constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matières commerciales.

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur contient finalement dans ses articles 93 et 94 des **clauses échappatoires et générales** pour toute pratique qualifiée de contraire aux usages honnêtes.

- Ainsi, aux termes de l'article 93, est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.
- Une protection similaire est également offerte aux consommateurs. Ainsi, aux termes de l'article 94, est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux)¹²⁷. De

¹²⁵ V. également : Bruxelles 25 septembre 1998, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1998, 85 (« Pour déterminer si le consommateur moyen est induit en erreur au sens de l'art. 23 L.P.C.C., il faut avoir égard au consommateur doté d'un minimum de bon sens et d'esprit critique, et non au consommateur le moins intelligent »).

¹²⁶ Comm. Namur (3^e ch.) 18 décembre 1991, J.T. 1993, p. 52.

¹²⁷ Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne

plus, l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du produit ou de la prestation du service n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge (v. article 2.11 Convention Benelux). Le refus d'enregistrement est soulevé d'office par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (v. article 2.11 Convention Benelux). Il en est de même de l'enregistrement, comme dessin ou modèle, d'un dessin ou d'un modèle qui constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux). De nouveau, de tels dessins ou modèles ne sont pas attributifs d'une protection en droit belge.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

V. supra, nr. 3.

(2) Conditions formelles d'utilisation

V. supra, nr. 3.

5. Protection du signe national «suisse»

5.1 Protection de l'emblème de la Croix-Rouge

Les Statuts de la Croix-Rouge de Belgique du 11 octobre 2003 (M.B., 1er juillet 2004) prévoient dans leur article 2 une protection particulière pour l'emblème de la Croix-Rouge de Belgique¹²⁸. Au titre de l'article 2, la Croix-Rouge de Belgique a pour emblème le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en vigueur à toutes les fins prévues par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cet emblème est protégé par la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge (M.B. 11 juillet 1956).

L'article 1^{er}, al. 1 de la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge **punit** quiconque, **en violation des conventions internationales qui en règlent l'emploi, fait usage de la Croix-Rouge ou d'un des signes ou emblèmes correspondant à cette dénomination, d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende ou d'une de ces peines seulement**. Il en est de même de la personne qui fait usage d'une dénomination, d'un signe ou d'un emblème **susceptible de créer la confusion avec la Croix-Rouge** (article 1, al. 2 de ladite loi du 4 juillet 1956). Ces sanctions sont

saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus qu'offre l'article 6^{ter} CUP. V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6^{ter} UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

128

La Croix-Rouge de Belgique, fondée le 4 février 1864, est constituée sur la base des Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquelles la Belgique est partie, et des principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. V. l'article 1 des Statuts de la Croix-Rouge de Belgique.

par ailleurs sans préjudice d'autres dispositions pénales. Des sanctions plus importantes s'appliquent en temps de guerre (article 2 de la loi du 4 juillet 1956).

5.2 Protection des singes nationaux d'autres pays

a. Droit des marques

aa) Convention de Paris

Les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6ter, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6ter, al. 9 CUP).

L'article 6ter, al. 10 CUP prévoit que «Les dispositions qui précèdent [l'article 6ter CUP] ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus».

Aux termes de l'article 6quinquies, lit. B, al. 3 CUP, «Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que [...] lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public».

bb) Convention Benelux

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux)¹²⁹. De plus, l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du produit ou de la prestation du service n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge (v. article 2.11 Convention Benelux). **Il s'ensuit dès lors que les noms des autres pays – y compris la Suisse –, leurs drapeaux et armoiries ne peuvent être enregistrés comme marque.**

¹²⁹

Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne saurait être plus efficace que la protection contre les abus qu'offre l'article 6ter CUP. V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

b. Protection des modèles et dessins

aa) Convention Benelux

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérées à l'article 6ter de la Convention de Paris**¹³⁰. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l'enregistrement si le dessin ou modèle constitue **un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou **un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre**.

c. Concurrence déloyale

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur interdit dans son article 23 toute **publicité** (v. article 23, al. 1, lit. 1° - 4°):

1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité**, la nature, la composition, **l'origine**, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement¹³¹

2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service**¹³²

3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire **en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service**

¹³⁰ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné»

¹³¹ Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un **produit**, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent.

¹³² Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un **service**, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent.

BELGIQUE

4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°

Il résulte de cette disposition **une interdiction d'utiliser le nom d'un autre pays pour des fins publicitaires quand cette utilisation ne correspond pas à la réalité** ou peut induire en erreur un consommateur.

Par ailleurs, les clauses échappatoires et générales des articles 93 et 94 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, interdisant toute **pratique de commerce contraire aux usages honnêtes** par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs (article 93 de la loi du 17 juillet 1991) ou par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs (article 94 de la loi du 17 juillet 1991), s'opposent également à une utilisation incorrecte des noms d'autres pays à des fins commerciales, si ceci peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs ou d'un ou de plusieurs consommateurs.

5.3 Protection des signes nationaux suisses

Nos recherches ne permettent de faire état d'**aucune protection spécifique pour les signes nationaux suisses** en droit belge.

BART VOLDERS

France

Résumé

Les signes nationaux et indications d'origine sont protégés en droit français par le biais de différents instruments. Tout d'abord, le droit de la consommation réprime pénalement les fausses indications d'origine ainsi que la publicité mensongère. Les indications d'origine nationale, qu'elles prennent la forme d'une mention textuelle ou graphique, sont par contre trop génériques en elles-mêmes pour bénéficier de la protection accordée en droit français des marques. Il doit leur être agréé d'autres éléments permettant de constituer un signe réellement «distinctif» pour qu'elles soient, par répercussion, protégées. Les signes nationaux sont protégés d'une utilisation privée indésirée du fait que le droit français interdit strictement l'enregistrement d'un signe national protégé par l'article 6 ter de la Convention de Paris. Les signes déceptifs quant à l'origine géographique du produit ou service ne peuvent pas non plus être enregistrés à titre d'élément de marque. La France n'a, par ailleurs, pas fait usage de la faculté que lui offrait la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles d'exclure l'enregistrement à ce titre d'un signe national protégé par l'article 6 ter de la Convention de Paris. L'action en concurrence déloyale permet également indirectement de garantir un usage adéquat des signes nationaux.

Quant aux personnes habilitées à agir pour la répression des violations des règles qui viennent d'être présentées, notons que la règle générale du droit français veut que toute personne juridiquement capable et justifiant d'un intérêt pour agir peut demander la réparation de son préjudice au civil. En outre, le ministère public a le monopole de l'action publique pour les infractions pénales (l'action publique peut cependant être déclenchée par une personne privée si elle n'est pas engagée spontanément). En droit pénal de la consommation, certaines associations bénéficient des droits de la partie civile.

Pour finir, le droit français organise un système de protection des signes nationaux suisses ainsi que de l'emblème de la Croix-Rouge qui apparaît tout à fait performant. En effet, outre les voies de droit qui sont ouvertes à cet effet par les mesures qui viennent d'être synthétisées, le droit français organise une protection particulière pour les armoiries de la Confédération helvétique et l'emblème de la Croix-Rouge. Il réprime pénalement l'emploi par des particuliers ou des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes en constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse. Il en va également ainsi de l'emploi pour tout but, commercial ou autre, par ces mêmes personnes, de l'emblème de la Croix-Rouge.

1. Signes nationaux

L'emblème national de la France est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge (Art. 2 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958).

2. Législation applicable

a) Droit international

- Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades des armées en campagne.
- Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883.
Entrée en vigueur en France le 7 juillet 1884.
- Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994.
Entrée en vigueur en France le 15 décembre 2006.

b) Droit national

- Constitution du 4 octobre 1958.
- Droit communautaire directement applicable en France:
Le règlement CE n°40/94 de l'Union Européenne du 20 décembre 1993 institue la marque communautaire. Un règlement du Conseil n°3288/94 du 22 décembre 1994 est venu modifier le règlement n°40/94 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle de l'Uruguay. Le règlement CE n°422/2004 du Conseil du 19 février 2004 modifie à nouveau le règlement sur la marque communautaire. Le règlement CE n°2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995, modifié par le règlement CE n°781-2004 du 26 avril 2004 et le règlement CE n°1042/2005 du 29 juin 2005, est relatif aux taxes.
Les règlements n°2913/92 du 12 novembre 1992 et n°2454/93 du 2 juillet 1993 relatifs au Code des douanes.
- Article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
- Sanction des fausses indications d'origine et de la publicité mensongère: articles L.213-1, L.217-6 et L.121-1 du Code de la consommation.
- Loi du 24 juillet 1913 portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et les articles 5, 6 et 24 de la convention internationale signée à la Haye le 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève.
- Loi tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d'assurer la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et les armoiries de la Confédération suisse conformément aux dispositions de la convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

c) Droit régional

La France est un pays centralisé, il n'existe pas de dispositions légales régionales.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

b) Qui demande une intervention?

1) *L'hypothèse de la protection des intérêts en cause par le biais du droit de la consommation*¹³³

La protection des signes nationaux par le biais du Code de la consommation est très rigoureuse puisque sont adoptées des dispositions pénales. En droit français, le constat d'une infraction pénale donne naissance au droit de la société de sanctionner le délinquant et à celui de la personne lésée de mettre en mouvement l'action publique aux mêmes fins¹³⁴. Le Procureur de la République est libre de choisir ou non d'engager des poursuites en présence d'une infraction. Le droit français pose en effet le principe de l'opportunité des poursuites. Ce dernier est posé par l'article 40 du Code de procédure pénale: «le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner». Cette règle laisse au procureur de la République «toute liberté, pour décider en conscience, pour les raisons les plus diverses, tenant le plus souvent à la gravité de l'infraction, à l'importance du préjudice et à la personnalité de l'auteur, s'il convient ou non d'engager des poursuites»¹³⁵. Si le ministère public choisit d'engager des poursuites, la partie lésée peut en outre se constituer partie civile par voie d'intervention.

Si, par contre, le ministère public a renoncé à engager des poursuites et que la victime souhaite néanmoins engager une procédure pénale contre l'auteur de l'infraction, il lui faut mettre en mouvement l'action publique. Elle peut le faire soit par citation directe de l'auteur présumé pour les délits et les contraventions (art. 388, 392 et 531 du Code de procédure pénale), soit par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour les crimes et délits (art. 85 et 88 du Code de procédure pénale)¹³⁶. Dans la première hypothèse, la victime cite directement le prévenu devant la juridiction de jugement par un exploit d'huissier. Par la citation directe, la victime, qui devient partie civile au procès pénal, met en mouvement, en même temps que l'action civile, l'action publique. La plainte avec constitution de partie civile intervient dans les cas dans lesquels la citation directe n'est pas possible, soit parce que l'auteur de l'infraction est inconnu, soit parce que le procédé de l'information est obligatoire, la victime ne peut saisir la juridiction répressive qu'en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, soit contre personne dénommée, soit contre inconnu. La victime, pour se constituer partie civile, doit adresser une plainte écrite, datée et signée qu'elle adresse au juge d'instruction et dans laquelle elle déclare expressément se constituer partie civile et réclamer des dommages-intérêts.

En outre, toute personne, morale ou physique, qui est lésée par une infraction, peut exercer l'action civile pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Sauf exceptions, cette action peut être portée devant les juridictions civiles mais également devant les juridictions répressives¹³⁷.

¹³³ Voir *infra*, points c et d, 1.

¹³⁴ POISOT J.-L., « Action publique et action civile. – Action publique », *JurisClasseur Procédure pénale*, Art. 1^{re}, spéc. n°18.

¹³⁵ POISOT J.-L., *op.cit.*, spéc. n°70.

¹³⁶ POISOT J.-L., *op.cit.*, spéc. n°104.

¹³⁷ POISOT J.-L., *op.cit.*, spéc. n°103.

L'action civile est une action en réparation d'un dommage, non pas de quelconque origine, mais d'origine délictueuse, résultant d'une infraction à la loi pénale. Les conditions requises quant à l'auteur de cette action sont sa capacité juridique et son intérêt pour agir¹³⁸. Cette seconde condition suppose qu'il justifie avoir subi un préjudice actuel, personnel et direct. Le préjudice actuel s'oppose au préjudice éventuel. Le préjudice est personnel lorsque le lésé subit une atteinte personnelle, en l'espèce vraisemblablement à son patrimoine. Enfin, le préjudice doit être personnel. Cela signifie qu'il doit être rattaché à l'infraction par un lien de cause à effet. Dans l'hypothèse d'une infraction de fausse indication d'origine, il est vraisemblable que des concurrents de l'entreprise puissent valablement introduire une action en justice.

Il convient de souligner que, dans le cas particulier de l'infraction pénale de fausse indication d'origine, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions (art. L. 215-1 du Code de la consommation).

Le droit français de la consommation prévoit en outre que les associations dûment agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en présence de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs¹³⁹. Dès lors, en présence d'un tel préjudice, ces associations pourront agir en arguant d'une infraction pénale de fausse indication d'origine ou de publicité mensongère:

Article L421-1 du Code de la consommation

«Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article».

2) La protection des intérêts en cause par le biais du droit des marques

Dans les hypothèses où une marque proposée à l'enregistrement viole l'article 6 *ter* de la Convention de Paris et où elle est de nature à tromper le public sur la provenance du produit ou du service¹⁴⁰, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en refuse l'enregistrement (art. L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle).

¹³⁸ Voir STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., *Procédure pénale*, 19^e éd., Paris : Dalloz, 2004, spéc. p. 197 et s.

¹³⁹ Voir CALAY-AULOY J., « Les actions en justice des associations de consommateurs », *D.*, 1988, chron. XXIX, p. 193-198 ; BIHL L., « La loi du 5 janvier 1988 sur l'action collective des organisations de consommateurs », *Gaz. pal.*, 1988, p. 268-271.

¹⁴⁰ Voir *infra* points c et d, 2, b.

En outre, l'article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que:

«Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de la propriété industrielle»

Ces observations sont communiquées au déposant par l'INPI ou classées sans suite s'il apparaît «qu'elles ont été formulées après l'expiration d'un délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi», mais «l'auteur en est alors informé» (art. R. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle). Il est ainsi possible d'attirer l'attention de l'INPI sur une violation de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris ou sur une indication de provenance falacieuse.

Si toutefois une demande d'enregistrement trompeuse quant à l'origine géographique du produit ou service ou emportant violation de l'article 6^{ter} de la Convention est néanmoins acceptée, tout intéressé¹⁴¹ peut agir en justice pour voir prononcer la nullité de la marque¹⁴². En outre, le ministère public peut agir d'office en nullité de la marque¹⁴³.

3) *La protection des intérêts en cause par le biais du droit de la concurrence déloyale*

L'action en concurrence déloyale étant fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle en peut être ouverte que par une personne juridiquement capable justifiant d'un intérêt pour agir¹⁴⁴. En principe, le demandeur doit, en outre, démontrer qu'il se trouve en situation de concurrence avec le défendeur¹⁴⁵.

c) **Etendue de la protection des signes nationaux**

d) **Protection des signes nationaux**

(Les questions c) et d) sont intimement liées en droit français, il nous apparaît donc plus clair de les traiter ensemble)

¹⁴¹ Suivant les conditions présentées au point précédent : le demandeur doit justifier de sa capacité et de son intérêt pour agir.

¹⁴² Article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu ».

¹⁴³ Ibidem.

¹⁴⁴ Sur l'exigence d'une situa

¹⁴⁵ Sur l'évolution de la jurisprudence en faveur d'une inflexion de cette exigence, voir RIPERT G, ROBLLOT R., VOGEL L., *Traité de droit commercial*, Paris : LGDJ, 18^e éd., 2001, spéc. n°730, p.595-596.

1) *Protection des signes nationaux et droit de la consommation: la prohibition des fausses indications d'origine et de la publicité mensongère*

Rien n'interdit à un fabricant de mentionner l'origine de ses articles¹⁴⁶. La possibilité d'apposer une indication d'origine n'est toutefois accordée que dans la mesure où l'information ainsi donnée est exacte. Elle n'est autorisée que pour autant qu'elle corresponde à l'origine réelle du bien en cause. Le Code de la consommation réprime en effet les fausses indications d'origine, c'est-à-dire l'indication d'une origine différente de l'origine réelle ainsi que la publicité mensongère.

Article L213-1

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

«Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises (...).»

Article L217-6

«Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine».

En outre, les fausses indications d'origine tombent sous le coup de l'interdiction de la **publicité mensongère**, incriminée à l'article L. 121-1 du Code de la consommation:

«Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires».

¹⁴⁶

Voir ARHEL P., « Étiquetage des produits : indication d'origine », *JCP E*, 1996, I, 557.

FRANCE

Ainsi, les entreprises qui portent sur leurs produits des signes évocateurs d'un pays différent du pays d'origine peuvent voir leur responsabilité engagée pour publicité mensongère. **Sont visées par les textes du Code de la consommation l'ensemble des mentions susceptibles de porter à confusion quant à l'indication de provenance géographique du produit en cause. Il peut ainsi notamment s'agir de la mention «made in France» ou «fabriqué en France» ou de la représentation fallacieuse du drapeau français.**

L'application de ces textes soulève cependant des difficultés lorsque la marchandise est fabriquée à partir de produits provenant de différents pays. Cette question est réglée en France par le biais du droit communautaire¹⁴⁷. L'article 245 du règlement CE n°2913/92 du 12 novembre 1992 relatif au Code des douanes prévoit qu'un article qui a été fabriqué à partir d'éléments provenant de plusieurs pays différents:

«est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important»

Le règlement CE n°2454/93 du 2 juillet 1993 relatif au Code des douanes précise quant à lui que:

«Les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire:

- a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (...)
- c) les changements d'emballages (...) et la simple mise en bouteille, en flacons, en sacs (...) et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
- d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires (...)
- f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet (...)
- g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f)»

Le concept d «ouvraison substantielle» a été interprété en jurisprudence. Le tribunal d'instance de Metz a ainsi jugé qu'un fabricant qui avait utilisé la mention «Made in France» pour des chaussures assemblées au Portugal n'avait commis aucune infraction dès lors que seulement 11 à 13% du coût de revient des chaussures était d'origine portugaise et que l'opération d'assemblage ne représentait pas une valeur ajoutée suffisante pour porter une autre mention d'origine¹⁴⁸.

L'administration estime que le consommateur n'est pas induit en erreur par la mention «Made in France» lorsque le produit est fabriqué en France à partir de matières premières d'origine française. Elle suggère toutefois de recourir aux formules suivantes en matière de vêtements¹⁴⁹:

¹⁴⁷ Voir ARHEL P., *op.cit*, spéc. n°10 et s.

¹⁴⁸ TGI Metz, *BRDA*, 1996 / 1, p. 13.

¹⁴⁹ Extraits tirés de l'avis 95-090 de la DGCCRF destiné à l'Union française des industries de l'habillement et à l'Union des industries textiles en date du 14 février 1995, *B.I.D.*, n°3/1995, p. 16.

- «confectionné en France», si le vêtement est confectionné en France mais à partir d'étoffes fabriquées à l'étranger;
- «tissu (ou étoffe) tissé en France», si le vêtement est confectionné à l'étranger à partir d'étoffes fabriquées en France»;
- si un article de broderie est réalisé en France à partir d'une étoffe fabriquée à l'étranger, l'étiquetage peut comporter la mention «brodé en France» dans la mesure où la broderie constitue une ouvraison substantielle;
- s'agissant du linge de maison et de la maille, si la filature, le tissage ou le tricotage et la confection sont effectués en France, le produit peut bénéficier de la mention «textile de France».

Elle indique que lorsqu'une partie des opérations n'est pas effectuée en France, il convient de retenir des formules plus précises afin d'éviter tout risque de confusion pour le consommateur. Ainsi, si un article de linge de maison ou de maille est tissé ou tricoté et confectionné en France, alors que le fil a été filé à l'étranger, il peut être revêtu d'une mention du type «textile tissé et confectionné en France» ou «textile tricoté et confectionné en France». Dans le cas de linge de maison ou de maille dont la confection est effectuée à l'étranger, seuls la filature et le tissage ou le tricotage étant effectués en France, une formule indiquant «textile filé et tissé en France» ou «textile filé et tricoté en France» serait plus explicite. Lorsque seuls le tissage ou le tricotage de ces mêmes produits sont réalisés en France, il paraît préférable de mentionner «textile tissé (ou tricoté) en France».

Pour les denrées alimentaires, elle estime que la référence à une fabrication française n'est pas acceptable lorsque ces denrées sont fabriquées en France avec des ingrédients importés alors que le plus souvent, ou traditionnellement (ex. foie gras), elles sont fabriquées avec des matières premières d'origine française. Une telle référence ne peut être admise que lorsque les matières premières sont systématiquement ou généralement importées (café, chocolat, *et cetera*). En cas de risque de confusion, une mention corrective du type «à partir de matières premières importées» est nécessaire¹⁵⁰.

L'administration a, en outre, déjà eu l'occasion de prendre spécialement position sur la question d'étiquetages reproduisant les couleurs nationales sur des articles étrangers¹⁵¹. Il s'agissait dans un premier cas de la vente de luminaires italiens avec un étiquetage représentant la carte de France rayée de trois bandes tricolores. La DGCCRF a indiqué que, dans cette hypothèse, la mention «fabriqué en Italie pour le marché français» constituerait un correctif suffisant de la présentation pouvant laisser croire à l'origine française. Toutefois, elle a demandé la modification de l'étiquette pour violation de l'article 6 *ter* de la convention de Paris en raison de la reproduction du drapeau national¹⁵². Dans le second cas, des bermudas fabriqués en Tunisie portaient une étiquette barrée de tricolore mentionnant une indication géographique française (Paris). L'indication de l'origine tunisienne des produits figurait sur leur intérieur. La DGCCRF a considéré que celle-ci ne permettait pas de corriger l'impression trompeuse d'une origine française et était constitutive d'une infraction de fausse indication d'origine.

¹⁵⁰ Voir ARHEL P., *op.cit.*, spéc. n°12.

¹⁵¹ Voir lettre de la DGCCRF n°89-299 du 25 juillet 1986, *B.I.D.*, n°8, spéc. p. 27-28.

¹⁵² Sur la protection des drapeaux nationaux par la convention de Paris, voir *infra* 2.b.

2) **Protection des signes nationaux et droit des marques**

a. **La mention de l'origine géographique: une indication simplement descriptive ne pouvant faire l'objet d'une protection à titre de marque**

Pour pouvoir être enregistrés à titre de marque, les signes proposés doivent permettre d'individualiser une activité ou un produit. Ils ne doivent donc pas être génériques ou descriptifs¹⁵³. La marque est, en effet, «un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale» (art. L. 711-1 C. propr. intell.).

La mention «made in France» ou «fabriqué en France» est trop descriptive pour être susceptible d'être protégée à titre de signe distinctif. L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que «les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment (...) la provenance géographique» sont dépourvus de caractère distinctif. L'enregistrement de la marque est par contre autorisé par l'INPI si sont ajoutés aux mots «made in France» ou «fabriqué en France», d'autres éléments pour en faire une marque plus complexe, par exemple «made in France» suivi de l'activité de l'entreprise. L'exigence de caractère distinctif est alors remplie. En raison du caractère descriptif de la mention «made in France» ou «fabriqué en France», il n'est pas non plus possible pour les pouvoirs publics de la faire enregistrer en vue d'en réserver l'usage aux entreprises installées sur le territoire national. Au demeurant, une telle démarche tomberait sous le coup de l'article 30 du Traité de Rome qui porte interdiction des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures équivalentes dans le commerce entre les États membres de l'Union européenne¹⁵⁴.

b. **L'interdiction de la reproduction d'un emblème protégé par l'article 6 ter de la convention de Paris comme marque ou élément de marque et l'interdiction de l'enregistrement à titre de marque ou élément de marque d'un signe de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou du service**

***) Pour constituer une marque valide en droit français, le signe ne doit pas être exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883:**

Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle:

(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 19 décembre 1996)

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:

- a) **Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883**, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
- b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
- c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

¹⁵³ Voir BERTRAND A. R., *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Dalloz action 2005/2006, spéc. p. 359 et p. 53-55.

¹⁵⁴ Voir ARHEL P., *op.cit* , 557.

L'article 6 *ter* de la Convention dispose:

«*Marques: interdictions quant aux emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales*

(1)

(a) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, 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, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

(b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

(c) Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

(2) L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.

(3)

(a) Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Toutefois, cette notification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États.

(b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

(4) Tout pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles.

(5) Pour les drapeaux d'État, les mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

(6) Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci-dessus.

(7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons.

(8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

(9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

(10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus».

En application de cet article, l'INPI a refusé d'enregistrer un signe comprenant des bandes horizontales et parallèles de couleurs différentes constituant la reproduction du drapeau du Burkina Faso¹⁵⁵. **Il semble que l'INPI refuse toujours d'enregistrer un signe national comme marque ou élément de marque¹⁵⁶. Il a cependant été possible de trouver deux références à des cas d'utilisation approuvée d'un signe national.** Tout d'abord, l'utilisation du drapeau français comme logo par une association a été approuvée en raison de l'approbation des statuts de l'association par le Président de la République¹⁵⁷. Ensuite, l'utilisation par un producteur de champagne du blason de la Maison royale de Windsor a été approuvée du fait que ce dernier justifiait d'une autorisation expresse¹⁵⁸.

La question de la détermination du degré de similitude entre une représentation et un signe national protégé nécessaire pour la qualification d'une violation de la convention relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges.

***) Le droit français interdit l'enregistrement à titre de marque ou d'élément de marque d'un signe de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou du service:**

Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle:

(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 19 décembre 1996)

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:

- a) Exclu par l'article 6ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
- b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
- c) **De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.**

Dès lors, le droit français garantit la véracité des indications d'origine notamment par le biais d'une interdiction des marques ou éléments de marque susceptibles d'induire en erreur. L'enregistrement d'une marque trompeuse à cet égard sera refusé par l'INPI.

155 Déc. Dir., 30 janv. 1987, *PIBD* 1987, III, 122.

156 Information obtenue auprès du bureau juridique de l'INPI.

157 CA Paris, 4^e ch., 11 fév. 1998, *PIBD* 1998, III, 271.

158 TGI Paris, 3^e ch., 8 juill. 1994, *PIBD* 1994, III, 547.

3) *Protection des signes nationaux et dessins et modèles*

La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles dispose en son article 11, 2. c) que tout État membre peut prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le dessin ou modèle a été enregistré, que la nullité de l'enregistrement est prononcée si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. La France n'a pas fait usage de cette faculté offerte par la directive et la protection des signes nationaux par l'article 6 *ter* n'a donc pas été étendue en droit français aux dessins et modèles.

4) *Protection des signes nationaux et concurrence déloyale*

L'action en concurrence déloyale est fondée en droit français sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ces derniers d'instituent pas de délit spécial de concurrence déloyale mais sont des articles généraux relatifs à la responsabilité civile extra-contractuelle :

Art. 1382:

«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Art. 1383:

«Chacun est responsable du dommage qu'il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impudence.»

La concurrence déloyale est définie comme une faute résultant d'un abus du principe de la libre concurrence par un acteur économique¹⁵⁹. Ainsi, l'objet du droit de la concurrence déloyale est de protéger les commerçants contre les abus de leurs concurrents. Cette action est ouverte dans un très grand nombre d'hypothèses ; il n'existe, en effet, pas de liste des situations dans lesquelles elle peut s'appliquer. La jurisprudence française utilise cette action comme un moyen de discipliner le marché¹⁶⁰.

S'agissant d'une action fondée sur les articles 1382 et 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale suppose la réunion des trois conditions classiquement requises pour toute action en responsabilité civile, *i.e.* une faute, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'occurrence, la faute est constituée par un acte de concurrence déloyale. En raison de la spécificité des situations en cause, les juges disposent d'un grand pouvoir d'interprétation à l'égard de la reconnaissance de la légitimité d'une action. Ils concluent facilement que l'existence du dommage se déduit nécessairement de la simple existence de l'acte de concurrence déloyale¹⁶¹.

Cette action peut indirectement servir à garantir la protection des signes nationaux dès lors que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir pourra éventuellement repro-

¹⁵⁹ See G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, PUF, third ed., 1987; G. RIPERT, R. ROBLOT, *Traité de droit commercial*, t. 1, vol. 1, 18th ed., 2001, p. 598.

¹⁶⁰ M. PEDAMON, in « Droit Commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et droit du commerce », Paris 1994.

¹⁶¹ Cass. com., 9 February 1993, *Bull. civ.*, 4, n°53, *Contrats Conc. Consom.*, 1993, n°49, obs. VOGEL, *JCP*, Ed. E, 1994, 2, 545, note DANGLEHANT; Cass. com., 14 June 2000, *RJDA*, 2000, n°1195.

cher à un concurrent de lui causer un dommage en usant de façon abusive d'un signe national. Cette question est d'une actualité brûlante dès lors que le Syndicat international des moniteurs de ski (agissant au titre des activités de l'École de ski internationale- ESI) vient d'assigner (16 janvier 2007) le Syndicat national des moniteurs de ski français (agissant au titre des activités de l'École de ski français - ESF) en concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Grenoble. Il a notamment reproché à l'ESF son usage des couleurs bleu blanc rouge et du terme « français » en ce qu'ils induiraient en erreur le consommateur, lequel penserait avoir affaire à un organisme officiel ou habilité par les autorités publiques alors qu'il n'en est rien¹⁶².

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

(2) Conditions formelles d'utilisation

(Questions traitées ensembles)

L'utilisation des mentions «made in France / Suisse (*et cetera*)» ou «fabriqué en France», n'est pas interdite en droit français, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une mention fallacieuse¹⁶³.

Les personnes juridiquement capables et justifiant d'un intérêt pour agir peuvent poursuivre en justice le respect de leurs droits.

5. Protection du signe national «suisse»

Rien n'interdit à un fabricant de mentionner l'origine de ses articles¹⁶⁴. Pour autant, une telle référence ne peut être enregistrée à titre de signe distinctif¹⁶⁵, et donc bénéficier de cette protection juridique, dans la mesure où elle ne constitue pas, en elle-même, un signe distinctif. L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que «les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment (...) la provenance géographique» sont dépourvus de caractère distinctif.

¹⁶² CONSTANT A., « Concurrence – L'ESI veut contraindre l'ESF à changer de nom », *Le Monde*, 22 février 2007, spéc. p. 25 et s.

¹⁶³ Voir *supra* points c. et d.

¹⁶⁴ Voir ARHEL P., *op.cit.*, 557.

¹⁶⁵ Voir *supra*, point 3.c et d

La protection juridique accordée aux différents signes distinctifs pourra par contre être revendiquée si sont ajoutés d'autres éléments permettant d'individualiser le signe et de le rendre distinctif. L'INPI permettra ainsi l'enregistrement d'une marque incluant une mention «made in Switzerland» ou «fabriqué en Suisse» et d'autres éléments pour en faire une marque plus complexe. L'exigence de caractère distinctif est alors remplie. **La mention d'origine doit toutefois être exacte: le droit français des marques interdit l'enregistrement comme marque ou élément de marque d'un signe de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou du service**¹⁶⁶.

Au-delà du droit des marques, le Code de la consommation réprime de façon générique les fausses indications d'origine et la publicité trompeuse¹⁶⁷. **Les fausses indications d'origine et la publicité trompeuses peuvent résulter de représentations graphiques ou de mots.** L'application de ces textes soulève cependant des difficultés lorsqu'une marchandise est fabriquée à partir de produits provenant de différents pays¹⁶⁸.

Par ailleurs, la France ayant ratifié la Convention de Paris du 20 mars 1883, elle est tenue de protéger le drapeau suisse en refusant ou invalidant son enregistrement, soit comme marque soit comme élément de marque¹⁶⁹. La Cour d'appel de Paris a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'ordonner l'annulation de l'enregistrement d'une marque offrant avec l'emblème de la Confédération helvétique des similitudes caractéristiques susceptibles, malgré des différences de détail mineures, de créer une confusion dans l'esprit du public d'attention moyenne¹⁷⁰.

Les armoiries de la Confédération suisse ainsi que l'emblème de la Croix-Rouge bénéficient en outre d'une protection particulière instituée par la loi du 4 juillet 1939 tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d'assurer la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédération suisse conformément aux dispositions de la convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne. Celle-ci interdit en son article premier, point b) «l'emploi par des particuliers ou des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse» et en son point a) l'emploi pour tout but, commercial ou autre, par ces mêmes personnes de l'emblème de la Croix-Rouge.

¹⁶⁶ Voir *supra* point 3. c. et d.

¹⁶⁷ Voir *supra* point 3. c. et d.

¹⁶⁸ Voir *supra* point 3.c. et d. sur les critères de détermination du caractère fallacieux d'une mention d'origine.

¹⁶⁹ Voir *supra* point 3.c. et d.

¹⁷⁰ Paris, 17 octobre 1989, *PIBD*, 1990, III, p. 175 ; *D.*, 1989, I.R. 285.

FRANCE

L'article 433-14 du Code pénal précise que toute violation de ces dispositions est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

ISABELLE VEILLARD

Irlande

Résumé

Le droit irlandais de la protection des signes nationaux n'a pas été systématisé et reste atomisé. Cinq domaines juridiques offrent des voies de droit pour la protection des signes nationaux. Le droit des marques protège les drapeaux, les emblèmes et les autres signes nationaux (y compris ceux de la Suisse et de ces Cantons, villes, institutions et personnes morales et physiques). La législation sur les sociétés et les raisons sociales interdit l'utilisation de mots dits «indésirables», qui pourraient inclure des signes nationaux. Le droit de la consommation interdit la publicité mensongère, notamment au regard de l'origine des produits (cette législation pourrait être appliquée dans des hypothèses de fausses appellations d'origine suisse en Irlande ; il est également possible de mandater le ministre irlandais compétent pour porter plainte devant les tribunaux étrangers en présence de fausses appellations d'origine irlandaise). Une législation particulière punit l'utilisation commerciale trompeuse de drapeaux, emblèmes et autres signes associés à l'État irlandais ou à ses institutions publiques. Le droit de la responsabilité civile sanctionne les producteurs qui tentent de profiter de la réputation commerciale d'un groupe de producteurs à laquelle ils n'appartiennent pas et pourrait être utilisé par des fabricants ou des commerçants suisses.

1. Signes nationaux

There is no coherent body of Irish law for the protection of national insignia and therefore no exhaustive list of words or emblems that enjoy legal protection. The national flags and notified emblems of States Parties to the Paris Convention are protected by Irish trade mark law, as are the flags, emblems, badges and similar devices of all States and their municipalities, institutions, societies, bodies corporate and other persons. The Irish shamrock is specifically recognised in the same context. An extensive list of places, people and things considered to be characteristic of Ireland, including maps of Ireland, Irish saints, the leprechaun and the wolfhound, are protected for the purposes of origin labelling of jewellery. The intentionally misleading commercial use of flags, emblems, badges and other devices identified with the Irish State or any of its government departments or officials constitutes a criminal offence. No mechanism exists for the protection of additional words or emblems by virtue of registration. Words such as “Swiss” or “Switzerland” can however, be effectively protected by civil litigation to the extent that they are misleadingly used to indicate a connection between particular goods and a specific country or region, when no such connection exists.

2. Législation applicable

a) Droit international

Paris Convention of 1883 for the Protection of Industrial Property, Art. 6ter

- as referred to in Art. 7 of the 1993 Council Regulation on the Community Trade Mark 40/94/EEC
- and as applied by the 1994 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation

b) Droit national

- Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927
- Companies Act 1963
- Registration of Business Names Act 1963
- Trade Marks Rules 1963
- Merchandise Marks (Restriction on Sale of Imported Jewellery) Order 1971
- Consumer Information Act 1978
- Trade Marks Act 1996
- Principles of common law

c) Droit régional

None. The Republic of Ireland is a unitary State.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni”).

b) Qui demande une intervention?

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni”), but with the following specificities:

- no special provision is made by Irish law for the protection of arms held by virtue of royal grant;
- the executive is expressly empowered to take legal action in foreign countries to secure restraining injunctions or sanctions against persons who falsely register, use or apply any trade marks or other marks or descriptions suggesting that goods were grown, produced or manufactured in Ireland; Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927, sec. 122 and Trade Marks Act 1996, sec. 98.

c) Etendue de la protection des signes nationaux

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni”), but with the following specificities:

- no special provision is made by Irish law for the protection of royal emblems or arms held by virtue of royal grant;
- no particular words are designated by Irish legislation as unsuitable for use as company or business names;
- the reference to Chartered Associations should be read as referring to the Irish State and its government departments and officials.

d) Protection des signes nationaux

(i) National Insignia Used as Trademarks

Irish law as contained in the Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927, the Trade Marks Act 1996 and the Trade Marks Rules 1963 is very similar to that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni), except that royal emblems and arms are not protected as such. On the other hand, protection is afforded to all the flags, emblems, badges and similar devices of all States, municipalities, institutions, societies, bodies corporate and other persons, in that these will not be registered unless the applicant for registration can satisfy the Registrar that he has obtained permission from the person or authority that is entitled to give it. The only national insignia specifically mentioned as protected in this context is the Irish shamrock, or clover associated by legend with St. Patrick, which may not be registered as a word or as a graphic representation.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

Under sec. 21 of the Companies Act 1963 and subsec. 14(1) of the Registration of Business Names Act 1963, the relevant Minister may refuse the registration of “undesirable” business or company names. No indication is given of what kind of names are “undesirable”.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Irish law as contained in the Consumer Information Act 1978 is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni), with respect to the misuse of false trade descriptions.

As concerns the use of origin labels, imported jewellery bearing characteristically Irish designs or symbols may not be offered for sale in Ireland unless it bears an indication of the foreign country in which it was made; Merchandise Marks (Restriction on Sale of Imported Jewellery) Order 1971. Part II of the schedule to that subsidiary legislation contains an extensive list of places, people and things which, when attention is directed to them in any way, are considered to be characteristic of Ireland.

Irish law does not offer general protection to the names, uniforms, badges and membership designations of public interest associations (compare the national report entitled “Royaume-Uni, below), but does restrict commercial use of flags, emblems, badges and other devices that are identified with the Irish State or any of its government departments or officials. A person who makes commercial use of these with the calculated intention of misleading people into believing that he is authorised to use them, commits a criminal offence; Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927, sec. 151.

The extended form of civil liability for “passing off” goods as having similar characteristics to those of a class of manufacturers, established by the British House of Lords in respect of “advocaat”, also exists in Ireland¹⁷¹, which applies the same principles of common law. Refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni”.

¹⁷¹ Refer to Clark, R. & Smyth, S, *Intellectual Property Law in Ireland* (Tottel Publishing, 2nd ed, 2005), paras. [25.16] *et seq.* and to the Irish jurisprudence cited there.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni), but with the following specificities:

- no special provision is made by Irish law for the protection of royal emblems or arms held by virtue of royal grant;
- foreign and Irish States, municipalities, institutions, societies, bodies corporate and other persons have the right to authorise or refuse to authorise the registration of their flags, emblems, badges and similar devices as trade marks in Ireland;
- no-one is accorded exclusive rights to authorise or refuse to authorise the use of the names or other emblems of public interest associations or of the Irish State or its government departments and officials.

b) Conditions d’utilisation

(1) Conditions matérielles d’utilisation

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni); the legal conditions for the use of national insignia are formulated in negative terms and persons wishing to use them are not subjected to qualitative or quantitative restrictions.

(2) Conditions formelles d’utilisation

The position in Irish law is effectively the same as that prevailing under British law (refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni); no procedures or formalities need to be respected as a prerequisite to the use of national insignia.

5. Protection du signe national «suisse»

The Swiss national flag and arms (ie. the flag on a heraldic shield) are protected against registration in Ireland as part of a trade mark. The same is true of the flags, emblems or other insignia or Swiss Cantons, cities, companies or other persons. Nothing however, prevents the registration of “Swiss” or “Switzerland” or similar words as part of a trade mark.

There is nothing to prevent anyone who wishes to do so from registering a company or carrying on a business in Ireland under a name that includes “Swiss” or “Switzerland” or similar words.

A person who, in Ireland, prepares, offers or sells goods under a description to the effect that they were produced in Switzerland, or produced, tested or approved by a Swiss entity, commits a criminal offence if that description is not true. A Swiss competitor, or indeed the Swiss Confederation, could prosecute such a person in the Irish courts. Alternatively, they could ask the Irish authorities to commence a prosecution.

IRLANDE

As far as we have been able to determine, the extended form of civil liability for “passing off” goods as having similar characteristics to those of a class of manufacturers, established by the British House of Lords in respect of “advocaat”, has not yet been applied in Ireland to any class of Swiss products. It certainly could be however, as the British jurisprudence shows. Refer below, to the national report entitled “Royaume-Uni”.

KAREN JEANNERET DRUCKMAN & MARTIN SYCHOLD

Italie

Résumé

Il ne semble pas qu'il existe dans la législation italienne une catégorie normative autonome regroupant les «signes nationaux» et faisant l'objet d'une protection uniforme. Le Code de la propriété industrielle, récemment élaboré mais reproduisant largement les règles antérieures, exclut que les armoiries, les emblèmes, les drapeaux ou d'autres symboles ayant une signification publique ou politique puissent faire l'objet d'un enregistrement en tant que marques à moins que l'autorité intéressée n'y ait consenti. Avant de procéder à l'enregistrement d'une marque contenant de tels éléments, l'Office des brevets et des marques sollicite l'avis, pour lui contraignant, de l'administration intéressée. En cas d'avis défavorable, la demande est refusée. Il est cependant communément admis que les armoiries ou drapeaux appartenant à l'Etat italien ou à d'autres collectivités territoriales ne sont pas susceptibles d'enregistrement. Le titulaire n'en a d'ailleurs pas la disponibilité et ne peut dès lors pas consentir à leur utilisation. En adhérant à la Convention de Paris, l'Italie s'est engagée à tenir pour nulles les marques contenant des armoiries, emblèmes, drapeaux et autres symboles des pays membres de l'Union.

Les signes nationaux sont indirectement pris en compte dans le cadre de la protection des indications d'origine, notamment de ce que l'on désigne comme le «made in Italy». A la différence d'autres pays européens, l'Italie s'est dotée, depuis des décennies déjà, de dispositions visant à réprimer directement l'utilisation d'indications géographiques ou d'origine ou d'autres éléments indiquant ou suggérant que le produit provient d'un lieu qui n'est pas celui de son origine véritable. Sous la pression des pratiques de contrefaçon généralisées, propre à nombre d'entreprises étrangères, le législateur italien est intervenu pour renforcer cette protection en réprimant pénalement l'abus du «made in Italy». A la fois l'indication «fausse» et l'indication «fallacieuse» sont visées: la première consiste en l'indication «made in Italy» sur un produit dont la dernière transformation substantielle – selon l'expression empruntée au Code douanier européen – n'a pas eu lieu en Italie, la seconde en l'utilisation de signes, figures ou tout autre élément – y compris, a-t-on dit, le drapeau «tricolore» – pouvant faire croire au consommateur que le produit est d'origine italienne. Ces règles s'appliquent dès la présentation du produit en douane et jusqu'à la distribution au détail. Une pratique douanière assez restrictive à cet égard a été censurée par la Cour de cassation qui a tenu pour licite l'indication «Italy» désignant la seule nationalité du producteur. Selon la doctrine, le «made in Italy» ainsi protégé n'est pas une marque, ni individuelle ni collective, mais une «indication d'origine». En effet, aucune licence ne doit être obtenue pour l'utiliser. Deux propositions de lois visent en revanche à instituer une marque véritable «made in Italy», dont la gestion serait confiée au Ministère des Activités Productives. Les nouvelles règles sur le «made in Italy» ne semblent pas pouvoir s'étendre à l'éventuel abus du «made in Switzerland» ou similaires, ce qui est regrettable de l'avis de certains.

Introduzione

L'Italia si è recentemente dotata di un «**Codice della proprietà industriale**», mediante D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30¹⁷² (qui di seguito «**Codice**»). In esso sono contenute le principali disposizioni che rilevano ai fini del **presente rapporto**, in particolare l'art. **10** in materia di **segni distintivi nazionali** e gli art. **29 e 30** in tema di **indicazioni geografiche**. Questi ultimi vanno tuttavia integrati con l'art. **4, comma 49**, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, che reca **protezione del c.d. «made in Italy»**, la quale estende alle condotte in esse previste la tutela assicurata dall'art. **517 del Codice penale** in materia di «vendita di prodotti industriali con segni mendaci». Vanno aggiunte per completezza due **proposte di legge**, entrambe del 2003, relative all'**istituzione di un vero e proprio marchio «made in Italy»**.

L'Italia è parte di numerosi accordi internazionali in materia di **proprietà industriale**. Rilevano al riguardo, in particolare, la **Convenzione dell'Unione di Parigi** che ha ispirato l'art. 10 in materia di segni distintivi, l'**Accordo di Madrid** del 14 aprile 1891 in ordine alla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, che costituisce l'antecedente storico della disciplina di protezione del «made in Italy», cui l'Italia ha dato esecuzione con D.P.R. n. 656 del 1968, e l'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* («**TRIPs**») stipulato nel 1994 a Marrakesh. Quanto alla **normativa comunitaria**, viene soprattutto in linea di conto il **Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992** istitutivo di un codice doganale comunitario che definisce le merci «**originarie di un Paese**», presupposto di applicazione dell'art. 4, comma 49 citato.

1. Signes nationaux

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi

Non pare esistere nella legislazione italiana una elencazione dei «**segni nazionali**» e un'indicazione completa del tipo e dell'estensione della **protezione** ad essi accordata. La categoria dei «segni nazionali» non pare dunque esistere come **categoria avente un'autonomia giuridica e normativa**. Si può citare al riguardo l'articolo **10** del Codice, rubricato «**Stemmi**». Il testo della legge riproduce, pressoché immutato, il testo degli artt. **18 e 30** della precedente «legge marchi»¹⁷³. L'art. 18 della legge marchi si rifaceva a sua volta all'art. 6^{ter} della **Convenzione dell'Unione di Parigi** per la tutela della proprietà intellettuale, con la quale i paesi membri hanno convenuto di ritenere **invalidi i marchi costituiti da stemmi, bandiere ed altri emblemi di stati dei paesi dell'Unione**, come pure segni e punzioni ufficiali di garanzia e controllo adottati negli stati membri¹⁷⁴. Come che ne sia, è comunemente ritenuta vietata la **registrazione** dei segni appartenenti **ad enti locali (Comuni, Province, Regioni) o allo Stato**.

¹⁷² Sulle ragioni che hanno condotto a progettare il Codice e i relativi lavori preparatori, v. L.C. Ubertaini, « Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale », in L. C. Ubertaini (a cura di), *Il Codice della proprietà industriale*, Quaderni Aida, n. 11, Giuffrè, Milano, 2004, p. 3 s. Per un commento articolo per articolo, v. A. Sirotti Gaudenzi, *Codice della proprietà industriale*, Maggioli ed., Ravenna, 2005 ; M. Scuffi / M. Franzosi / A. Fittante, *Il Codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005.

¹⁷³ Reg. Decr. 21 giugno 1942, n. 929 : « Testo della disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa ».

¹⁷⁴ Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 118.

L'**emblema ufficiale** della Repubblica Italiana è quello approvato dall'Assemblea Costituente nella seduta del 31 gennaio 1948: il bozzetto iniziale fu realizzato dall'artista Paolo Paschetto, vincitore dei due concorsi pubblici indetti nel 1946 e nel 1947. E' formato da una **stella bianca a cinque punte sovrapposta a una ruota dentata d'acciaio**. L'insieme è racchiuso da un ramo di quercia e da uno di ulivo.

Come recita l'art. 12 Cost., la bandiera della Repubblica è il **tricolore italiano**¹⁷⁵: **verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni**. Se è vero che disposizioni a tutela della bandiera italiana non mancano, è anche vero che si tratta essenzialmente di norme di **carattere penale** volte a reprimerne il **vilipendio**, norme dunque che non sembrano interessare ai fini che ci occupano¹⁷⁶.

B. Indicazioni geografiche e “made in Italy”

Indiretto riferimento ai “**segni nazionali**” si desume dalla norma di cui all'art. 4 co. 49 della legge n. 350 del 2003, già citata. Come si dirà qu appresso, questa reprime “**l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana**”. I “**segni nazionali**” – tra i quali è sicuramente **ragionevole annoverare la bandiera tricolore**¹⁷⁷ – non sono acquistano rilevanza giuridica **di per sé**, ma nella sola misura in cui il loro utilizzo possa ingannare il consumatore circa la provenienza della merce su cui sono affissi o cui sono in qualche modo associati. La norma citata reprime altresì la fallace o falsa “**stampigliatura made in Italy**”. Si tratterebbe, secondo l'opinione dominante, di un'**indicazione d'origine e non di un marchio**.

2. Législation applicable

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi

Viene, come detto, in rilievo l'articolo **10** del Codice, rubricato «**Stemmi**». Il testo è il seguente:

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un **interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione** come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente **non ne abbia autorizzato la registrazione**.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni **con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici**, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle **ammini-**

¹⁷⁵ Per la storia dell'emblema ufficiale e del tricolore, v. il sito ufficiale della Presidenza della Repubblica italiana : <http://www.quirinale.it>.

¹⁷⁶ L'art. 292 del Codice penale recita infatti così: “Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per “bandiera nazionale” s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera”.

¹⁷⁷ N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale. La prima pronuncia della Cassazione in merito al comma 49 dell'art. 4 legge 350/2003. Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 », articolo disponibile sul sito : <http://www.filodiritto.com>.

strazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere **contrario all'ordine pubblico o al buon costume**.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e **marchi respinge la domanda**.

B. Indicazioni geografiche e «made in Italy»

a) Indicazioni geografiche in genere

Fonti italiane. Agli art. 29 e 30, il Codice prevede le **indicazioni geografiche** quali oggetto di protezione nell'ordinamento italiano¹⁷⁸.

Art. 29 – Oggetto della tutela. 1. Sono protette le **indicazioni geografiche** e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è **originario** e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30 – Tutela. 1. Salva la disciplina della **concorrenza sleale**, salve le **convenzioni internazionali** in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è **vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine**, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene **da una località diversa dal vero luogo di origine**, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 **non permette** di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del **proprio nome o del nome del proprio dante causa** nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

L'opinione più diffusa in dottrina fino all'emanazione del Codice riteneva che il problema dei marchi che indicano un *background* geografico **non veritiero** rientrasse nella fattispecie dell'«appropriazione di pregi» *ex art. 2598 c.c.*¹⁷⁹, il cui testo è il seguente:

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

La norma di cui all'art. 30 del Codice rappresenta dunque una **novità** in quanto sancisce una **tutela specifica** avverso le false denominazioni d'origine ed indicazioni di provenienza, che

¹⁷⁸ V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 180.

¹⁷⁹ V. Vanzetti – Di Cataldo, Manuale di Diritto industriale, 3 ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 88 s.

prescinde dalla tutela della concorrenza sleale ed altresì da quella specifica derivante dalle convenzioni e dagli accordi internazionali in materia¹⁸⁰.

Fonti internazionali. Tanto la **Convenzione dell'Unione di Parigi** che l'**Accordo di Madrid del 1891** (v. *infra*, par. seguente) e l'**Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**, stipulato nel 1994 a Marrakesh, ed attuato in Italia con il D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 198, contengono previsioni relative alle **denominazione di origine**, che peraltro si limitano a fornire tutela avverso l'inganno del pubblico attuato tramite **indicazioni false o fallaci**. Il decreto legislativo n. 198, nell'adeguare la legislazione nazionale in tema di proprietà intellettuale alle prescrizioni degli Accordi TRIPs, stabiliva una **disciplina delle indicazioni geografiche**. Sulla base degli Accordi TRIPs, dal 1° gennaio 2000, tali marchi potevano essere rifiutati quando attenevano a vini ed alcolici, ma anche prescindendo dai TRIPs, l'uso non veritiero di una denominazione geografica poteva essere ostacolato a **mezzo della dottrina della concorrenza sleale**.

Tradizionalmente, l'uso di denominazioni d'origine non corrispondenti al vero rileva nella maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea quale forma di **appropriazione di qualità e pregi e quindi, appunto, come atto di concorrenza sleale**. In taluni paesi, nei quali si rileva l'assenza di legislazione nazionale a tutela di prodotti tipici, come Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Gran Bretagna, tale tutela confluisce nell'ambito di detta protezione, altre nazioni, quali Germania, Francia, Portogallo e Svizzera riconoscono invece una **regolamentazione più precisa e specifica, nel caso di uso improprio di indicazioni geografiche**. Si è rilevato che «la protezione generica contro l'uso ingannevole di tali indicazioni detiene **un'intrinseca debolezza**, in quanto esse godono di una tutela che non conferisce un diritto positivo ma unicamente **'difensivo'**, ovvero la facoltà di agire contro un uso sleale e l'ambito di protezione è necessariamente correlato al pericolo di inganno»¹⁸¹.

Il Regolamento 2081/92/CE in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, deve essere tenuto presente nel giudizio di validità e dell'ammissibilità di un marchio geografico in quando una denominazione iscritta nel registro non può essere registrata quale marchio. L'art. 23 dell'Accordo TRIPs ribadisce il principio secondo **il quale le denominazioni d'origine debbono prevalere sui marchi, richiedendo che i marchi in conflitto siano rifiutati o dichiarati invalidi**.

b) «Made in Italy»

Accordo di Madrid e il provvedimento di applicazione. L'Accordo di Madrid del 1891 nasce nell'alveo dei **diritti di proprietà industriale** (Convenzione di Parigi), ed ha la **finalità di reprimere l'apposizione di false o fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti** (art. 1), nonché il loro **utilizzo** su insegne, documenti o materiale pubblicitario (art. 3 bis)¹⁸². In particolare, l'articolo 1 dell'Accordo recita:

¹⁸⁰ V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 186.

¹⁸¹ V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 186.

¹⁸² N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale », cit., p. 13.

“Tutti i prodotti riportanti **un’indicazione falsa o fallace** per la quale uno dei Paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di tali Paesi, sia direttamente o indirettamente indicato come paese o luogo d’origine, **saranno sequestrati all’atto dell’importazione in ciascuno di detti Paesi**”.

L’Italia ha dato applicazione all’Accordo di Madrid attraverso il **D.P.R. n. 656/68**, provvedimento composto di **due soli articoli**, il primo dei quali dispone:

«Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono **soggette a fermo all’atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica**, a cura dei **competenti uffici doganali** che ne danno immediatamente notizia all’**autorità giudiziari e agli interessati**».

L’art. 2 prevede la **restituzione delle merci** qualora gli interessati “abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall’art. 2 dell’Accordo di Madrid”, e siano **trascorsi sessanta giorni** dalla data della comunicazione all’autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro delle stesse.

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, **numerose circolari** emesse dal Ministero delle Finanze - Direzione delle Dogane ne hanno orientato l’interpretazione, consolidando una prassi applicativa rispetto alla quale il carattere più o meno generico dell’indicazione non assume alcuna rilevanza; conseguentemente, **l’indicazione “made in ...” ha potuto essere ricompresa nelle ipotesi coperte dalla misura del fermo in dogana ai sensi del provvedimento di attuazione dell’Accordo di Madrid**¹⁸³.

Il D.P.R. 656/68 è stato normalmente utilizzato per bloccare l’ingresso in Italia di prodotti rispetto ai quali vi era il **sospetto che l’apposizione del marchio “made in Italy” fosse illegittima**¹⁸⁴.

Ma quando l’indicazione dell’origine italiana apposta sul prodotto può dirsi falsa o fallace? Se la definizione di origine vera o falsa non pone problemi in caso di prodotti **interamente realizzati in un solo Paese**, il problema è più complesso in caso di beni realizzati parzialmente in Paesi diversi. Nel 1995 una circolare del **Ministero delle Finanze**¹⁸⁵ stabilì che, a tale riguardo, si dovessero osservare le disposizioni del **Codice Doganale Comunitario** relativamente alle merci di origine non preferenziale parzialmente ottenute in paesi diversi. In altri termini, **è possibile apporre l’indicazione “made in Italy” sui prodotti realizzati in Italia con materiali importati da un Paese straniero qualora, applicando le regole previste dal Codice Doganale Comunitario relativamente all’origine non preferenziale dei prodotti parzialmente ottenuti, detta produzione sia considerata – ai fini doganali – di origine italiana.**

b) Norme contenute nella legge 350/2003. Come rileva la Relazione illustrativa al Codice, «la previsione di carattere generale contenuta [nella] Sezione seconda del Capo II del Codice [che contiene gli art. 29-30 sopra citati] **acquista particolare rilevanza** se si considera che deve essere **integrata** con il comma 49 dell’art. 4 della legge finanziaria per il 2004 che menziona espressamente il cosiddetto «made in Italy» come **indicazione geografica** della quale è

183 N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale », cit., p. 13.

184 N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale », cit., p. 13.

185 Direzione Generale Dipartimento Dogane, Circolare 275/D del 23 ottobre 1995.

vietato fare uso ingannevole apponendola su prodotti o merci non originarie dall'Italia»¹⁸⁶. La legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone una serie di norme a tutela del «made in Italy», tramite le quali si **intende fornire un'efficace protezione ai prodotti nazionali contro le contraffazioni ed ogni comportamento che possa determinare dubbi sull'origine del prodotto**¹⁸⁷.

Art. 4 (Finanziamento agli investimenti), comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350¹⁸⁸: «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci indicazioni di provenienza** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce *falsa* indicazione la **stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine**; costituisce *fallace* indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, **l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana**. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La *fallace* indicazione delle merci può essere **sanata** sul piano amministrativo con l'**asportazione** a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La *falsa* indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'**asportazione** della stampigliatura «made in Italy».

L'art. 517 del Codice penale in materia di «vendita di prodotti industriali con segni mendaci», richiamato dalla legge 250/2003, dispone quanto segue:

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, **atti a indurre in inganno** il compratore **sull'origine, provenienza o qualità** dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la **reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro**».

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

b) Qui demande une intervention?

c) Etendue de la protection des signes nationaux ?

d) Protection des signes nationaux ?

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi

In base all'art. 10 del Codice, il cui testo è sopra riprodotto, l'**Ufficio italiano brevetti e marchi** è tenuto a chiedere **l'avviso alle autorità** prima di effettuare la registrazione di segni con significazione politica o con valore simbolico ovvero contenenti stemmi araldici. L'Ufficio potrà coinvolgere l'autorità amministrativa competente anche laddove sussista il dubbio che il marchio possa essere contrario al **buon costume o all'ordine pubblico**¹⁸⁹. Il parere del-

¹⁸⁶ V. A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.

¹⁸⁷ V. A. Sirotti Gaudenzi, Rafforzata la tutela del «made in Italy», Guida al Dir., Dossier Mens., n. 1/2004, p. 134.

¹⁸⁸ Legge finanziaria per l'anno 2004, 24 dicembre 2003, n. 350¹⁸⁸, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »Gazzetta Ufficiale, n. 299, del 27 dicembre 2003.

¹⁸⁹ Oliveri / Spolidoro et al., *Commentario tematico alla legge marchi*, Torino, 1998.

l'autorità competente è **vincolante** oltre che obbligatorio ; quindi, se negativo, **comporta il rigetto della domanda di registrazione**.

Un marchio utilizzato da un'azienda sin dal 1829 e contenente, tra l'altro, un emblema che riproduce in parte quello della regione Sardegna è da considerarsi ammissibile¹⁹⁰. La giurisprudenza al riguardo è alquanto limitata.

Parimenti a quanto accadeva nel vigore della «legge marchi», *tra i segni richiamati non rientrano quelli appartenenti allo Stato, la cui registrazione è comunemente ritenuta vietata*. A proposito dell'art. 30 della «legge marchi», si legge infatti, in un noto commentario alla legislazione sulla proprietà industriale ed intellettuale, che «Nelle figurazioni o segni richiamate dalla norma **non rientrano quelli dello Stato e degli enti locali o morali, la cui brevettazione è da ritenere incondizionatamente vietata**»¹⁹¹. Per quanto concerne la disponibilità dell'emblema o segno da parte dell'ente o organo dello Stato si sottolinea che l'ente avente diritto a un determinato stemma **non ha alcuna disponibilità su di esso** ed un eventuale **consenso** all'uso prestato ad un terzo non ha alcun valore giuridico¹⁹².

B. Indicazioni geografiche e «made in Italy»

Il comma 49 dell'art. 4 estende l'ambito di applicazione dell'art. 517 del codice penale alle attività di importazione, esportazione, e commercializzazione di **“prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza”**; 1) la *falsa indicazione* si sostanzia nella **“stam-pigliatura “made in Italy”** su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine” ; 2) l'*indicazione fallace* ricorre in caso di **“uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”**, e ciò “anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci”¹⁹³.

Si intendono originarie di un paese le merci **interamente ottenute in tale paese**, ovvero, qualora alla produzione delle merci contribuiscano due o più paesi, si definisce come paese d'origine quello in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** (artt. 22-26 Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992)¹⁹⁴. Alla luce delle suddette norme è stato detto che **«non è possibile indicare che un prodotto è di origine italiana e/o apporvi l'indicazione ‘Made in Italy’ ove l'attività di lavorazione o trasformazione non sia svolta in Italia o l'attività svolta in Italia sia del tutto marginale o irrilevante»**¹⁹⁵.

Ci si è interrogati sul significato attribuibile alla locuzione **“uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine**

¹⁹⁰ Comm. Ric., 5 luglio 1976, *Riv. dir. ind.*, 1977 II 295.

¹⁹¹ Marchetti / Ubertazzi, Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale ed intellettuale, Milano, Cedam, 1987.

¹⁹² Comm. Ric., 5 luglio 1976, cit. ; V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 119 s.

¹⁹³ N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale », cit., p. 15.

¹⁹⁴ M. Giorcelli, « Indicazioni d'origine e tutela del 'made in Italy' », disponibile sul sito : <http://www.globale.it>.

¹⁹⁵ M. Giorcelli, « Indicazioni d'origine e tutela del 'made in Italy' », disponibile sul sito : <http://www.globale.it>.

italiana». In merito è parso emergere da recenti provvedimenti dell'Amministrazione delle Dogane un indirizzo applicativo che porterebbe a ritenere sussistenti gli estremi dell'indicazione fallace *ex art. 4, comma 49 l. 350/2003* anche quando sia semplicemente apposto sull'etichetta dei prodotti importati e pronti per la commercializzazione l'indirizzo dell'impresa importatrice; nell'ambito di tale posizione interpretativa è stata ritenuta fallace persino l'**indicazione dell'identità del concedente la licenza di marchio**, apposta sui prodotti dal licenziatario italiano in adempimento di un preciso obbligo contrattuale: ciò in virtù del fatto che la ragione sociale del licenziante, trattandosi di società anch'essa italiana, **comprendeva il termine "Italy"**¹⁹⁶.

Si è osservato che un'applicazione come quella descritta potrebbe essere plausibile solo ove si ritenesse che, in seguito all'introduzione nell'ordinamento italiano della previsione di cui al comma 49 art. 4, al fine di non "indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana", in Italia, sia attualmente fatto divieto a chiunque commercializzi prodotti non fabbricati in Italia di apporre il proprio indirizzo sulla confezione degli stessi; tale divieto **dovrebbe dunque valere per i prodotti provenienti da qualunque Paese, si esso la Cina o l'India, la Francia o la Germania**¹⁹⁷. Si è detto dunque che «non potendosi avallare una simile interpretazione (certamente lontana dalle intenzioni del legislatore) la prassi applicativa sopra richiamata si pone in palese contrasto con il **principio di uguaglianza**: infatti, mentre coloro che importano prodotti integralmente fabbricati all'estero e ivi confezionati sarebbero costretti ad **omettere** nell'etichetta la propria ragione sociale, oppure marchi contenenti le parole "Italia" o "Italy" (al fine di non incorrere nel blocco doganale al momento dell'importazione), coloro che importano prodotti **integralmente fabbricati all'estero**, ma provvedono all'apposizione delle etichette in Italia, non subiscono alcuna limitazione in merito»¹⁹⁸.

Un autore ha dunque opinato che la sola interpretazione plausibile della previsione relativa all'indicazione fallace (vale a dire l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana) è **che la stessa sia diretta a reprimere situazioni quali l'utilizzo della bandiera o tricolore italiano, o di espressioni del tipo "Italian stile" o "Italian design" in relazione a prodotti relativamente ai quali tali riferimenti non trovano giustificazione in alcuna situazione di fatto o di diritto**¹⁹⁹.

Tale interpretazione **restrittiva** sembra avere trovato riscontro a **livello giurisprudenziale**. La Corte di Cassazione si è infatti recentemente trovata a dover decidere su situazioni in cui su confezioni di prodotti fabbricati all'estero (e.g. Cina, Romania), sebbene non vi fosse apposta l'indicazione «Made in Italy», vi era **stampigliata accanto al marchio, alla denominazione sociale e all'indirizzo della sede del produttore italiano, la dicitura «ITALY»**

¹⁹⁶ N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale », cit., p. 16.

¹⁹⁷ N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale », cit., p. 16.

¹⁹⁸ A ciò si aggiunga che, qualora si tratti di prodotti destinati al consumatore, il termine "Italia" dovrà comunque figurare sull'etichetta degli stessi, all'atto della loro commercializzazione: ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126 recante norme per l'informazione del consumatore, nonché dell'art. 1 comma 1 del relativo regolamento di attuazione, il nome, o ragione sociale, o marchio, così come la sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, rientrano infatti tra le informazioni che devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sull'etichetta fissata o legata al medesimo.

¹⁹⁹ N. Picchi, « Marchio d'origine : ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale », cit., p. 16.

senza che vi fosse alcun riferimento all'origine estera dei prodotti. Ebbene, con riguardo a tali situazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'etichetta recante il nome della società seguito dalla dicitura «ITALY» o **un'indicazione del nome della società accompagnato da una striscia recante i colori della bandiera italiana, non sia idonea ad indicare il luogo di fabbricazione della merce** (se così fosse, la dicitura «ITALY» costituirebbe una indicazione falsa o fallace punibile ex art. 4 comma 49 della lex 350/2003 nonché ex art. 517 c.p.) ma **indica semplicemente il nome e la nazionalità del produttore**, che è il soggetto garante e responsabile del prodotto finale nei confronti del consumatore²⁰⁰.

Si è sostenuto che «la vendita di prodotti che riportino illegittimamente il marchio “made in Italy”, oltre al reato di cui all’art. 517 c.p. richiamato dalla l. 350/2003, può integrare gli estremi del reato di **frode nell’esercizio del commercio** di cui all’art. 515 c.p., fattispecie punita **più severamente** rispetto alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci; in caso di effettiva consegna dei prodotti con la falsa indicazione, potrebbe configurarsi il concorso materiale dei due reati». In ambito civile, si è detto che «la fattispecie della falsa apposizione del marchio d’origine potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 2598 c.c., che disciplina la **concorrenza sleale**, e in particolare essere ricondotta all’ipotesi di cui al n. 3), secondo la quale compie atti di concorrenza sleale **chiunque ‘si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda’**»²⁰¹.

La **natura giuridica** dell’espressione «made in Italy» ha fatto oggetto di discussione. Quattro ipotesi sono in astratto concepibili: si tratterebbe di un **marchio tout court**, di un **marchio collettivo**, di un **marchio di origine**, o di una semplice **indicazione di provenienza**. Poiché **non è necessario che chi utilizza l’espressione «made in Italy» ottenga una autorizzazione o licenza da alcuno**, la dottrina a concluso che «evidentemente, il più corretto inquadramento giuridico dell’espressione ‘made in Italy’, pertanto, è quella di una **indicazione d’origine**»²⁰².

Diversa è invece la problematica relativa all’eventuale esistenza di un obbligo di indicazione del luogo di effettiva fabbricazione del prodotto. Al riguardo in Italia e in Europa (diversamente che negli Stati Uniti) **non vi è nessuna norma che impone di indicare il luogo materiale di fabbricazione**. I commi 61 e 63 dell’art. 4 della legge 350/2003 si sono limitati a demandare alla successiva normazione secondaria (regolamento delegato) l’istituzione e la tutela del «Made in Italy» per contraddistinguere i prodotti fabbricati in Italia. Pertanto, alla luce della normativa attuale, **mentre esiste l’obbligo, per chi commercializza prodotti diretti a consumatori, di indicare la propria ragione sociale sul prodotto importato e commercializzato nell’Unione Europea**, non sussiste invece l’obbligo di indicare sui prodotti importati il Paese d’origine degli stessi.

²⁰⁰ Cass. Pen. n. 3352 21 ottobre 2004-2 febbraio 2005; Cass. Pen. n. 13712 del 14 aprile 2005)

²⁰¹ N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale », cit., p. 16.

²⁰² A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.

4. Ayants droit des signes nationaux

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi

Già si è rilevato che «i segni **appartenenti ad enti locali o allo Stato** non possono costituire oggetto di registrazione», nemmeno, peraltro, con il **consenso** dell'amministrazione titolare di essi.

B. Indicazione geografiche e «made in Italy»

Come si è segnalato, **non è necessario che chi utilizza l'espressione «made in Italy» ottenga una autorizzazione o licenza da alcuno**, il che ha fatto propendere la dottrina in favore della qualificazione del «made in Italy» quale **indicazione d'origine**²⁰³.

A questo riguardo, ed a titolo di completezza, ci permettiamo di segnalare **due proposte di legge**, delle quale non ci è tuttavia dato sapere se e quando entreranno in vigore: 1) **Progetto di Legge n. 3817 presentato alla Camera il 24 marzo 2003 recante «Istituzione del marchio 'Made in Italy'»**; 2) **Proposta n. 4001 presentata alla Camera dei Deputati il 22 maggio 2003 recante «Istituzione del marchio 'Made in Italy' e norme di contrasto alla contraffazione dei beni industriali e artigianali»**. Entrambe propongono la creazione di un marchio «made in Italy». Si segnalano due differenze importanti al riguardo.

- La prima consiste in ciò che mentre, per il Progetto n. 3817, tale costituendo «marchio Made in Italy» dovrebbe contraddistinguere la produzione avvenuta **integralmente sul territorio italiano**, la Proposta n. 4001 attribuisce a tale marchio lo scopo di contraddistinguere i beni industriali ed artigianali che «presentino **caratteristiche di eccellenza** sotto il profilo della qualità, dell'originalità, della progettazione, del *design* o del valore artistico, dell'innovazione tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività sui mercati esteri». Nella Relazione alla Proposta n. 4001 si legge che la «limitazione [ai prodotti interamente realizzati sul territorio italiano] ha sollevato perplessità nelle diverse organizzazioni imprenditoriali e che per taluni versi, è anacronistica, ove si consideri che in tempi di globalizzazione i mercati di approvvigionamento di ogni singola parte del bene possono essere sparsi su tutto il pianeta». Viceversa si richiede che siano realizzate in Italia **«tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che ne conferiscono le caratteristiche di eccellenza»**.
- Un'altra differenza significativa si ravvisa nel procedimento di «attribuzione» del marchio. Per il Progetto n. 3817, il **titolare del marchio** sarebbe il Ministero delle Attività Produttive, che lo attribuirebbe in uso alle **imprese interessate** che adempiano certe condizioni. Per la Proposta n. 4001, il compito è affidato ad **un'apposita Commissione**, la cui istituzione è ottenuta mediante modifica delle attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di proprietà industriale.

Qui di seguito ci permettiamo di riportare le disposizioni che dei due progetti che ci paiono le più salienti.

203

A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.

Proposta n. 3817

Art. 1. (Istituzione del marchio). 1. E' istituito il marchio "Made in Italy" al fine di identificare le merci la cui produzione sia avvenuta **integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.** 2. La titolarità del marchio "Made in Italy" è del **Ministero delle attività produttive** che ne concede l'uso secondo modalità definite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il marchio "Made in Italy" è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti. 4. Il marchio "Made in Italy" deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

Art. 2. (Requisiti per la richiesta di attribuzione). 1. La richiesta di attribuzione del marchio "Made in Italy" è presentata dalle **imprese interessate al Ministero delle attività produttive**, unitamente alla documentazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. 2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione nonché il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Art. 3. (Condizioni per la continuazione nel diritto d'uso). 1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio "Made in Italy" hanno l'obbligo di presentare **ogni due anni** dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la **documentazione** di cui all'articolo 2. 2. Il Ministero delle attività produttive può acquisire, **da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio "Made in Italy"**. 3. Il Ministero delle attività produttive nel caso rilevi a carico dell'impresa violazioni **nell'utilizzazione del marchio "Made in Italy" provvede a** darne comunicazione all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del marchio. 4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero delle attività produttive revoca il diritto all'uso del marchio "Made in Italy". 5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del marchio "Made in Italy".

Art. 4. (Sanzioni). 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, **i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio "Made in Italy"**. 2. L'uso illecito del marchio "Made in Italy" è punito ai sensi **del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni.** Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all'uso del marchio. 3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento. 4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento.

Proposta n. 4001

Art. 1. (Istituzione del marchio). 1. E' istituito il marchio "Made in Italy" di seguito denominato "marchio", al fine di contraddistinguere i beni industriali e artigianali di produzione italiana **che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell'originalità, della progettazione, del design o del valore artistico, dell'innovazione tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività sui mercati esteri.** Per produzione italiana si intende che devono essere realizzate sul territorio nazionale **tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono le caratteristiche di eccellenza.** 2. Il Ministro delle attività

produttive determina, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche di riproduzione e di apposizione del marchio, comprendenti elementi che ne rendano difficile la riproduzione o la contraffazione, nonché i criteri generali per l'attribuzione e l'utilizzo del marchio. Con ulteriori provvedimenti, anche di natura dirigenziale, possono essere determinate, su indicazione delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per ciascun prodotto o per ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche di eccellenza richieste per l'attribuzione del marchio ai sensi del comma 1. (*omissis*).

Art. 2. (Procedimento per l'attribuzione del marchio).1. Le procedure per l'attribuzione del marchio sono affidate alla **Commissione per l'attribuzione del marchio "Made in Italy"** di seguito denominata "Commissione", istituita presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge. 2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata **dalle imprese interessate, anche consorziate**, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, alla Commissione, unitamente ad un protocollo di adesione contenente: a) attestazione che le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono al prodotto le caratteristiche di eccellenza sono state realizzate sul territorio nazionale; b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, in campo fiscale e contributivo, e alle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; c) attestazioni rilasciate da organismi certificatori di qualità, nonché da enti o altre istituzioni, anche internazionali, che esercitano le attività di verifica, controllo e confronto nei settori merceologici di cui fanno parte le imprese richiedenti, comprovanti le caratteristiche di eccellenza di cui al comma 1 dell'articolo 1. 3. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono **certificati** dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti o, in caso di imprese consorziate, dalle unioni regionali o dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Le imprese richiedenti favoriscono **l'attività istruttoria** e ispettiva della Commissione, che può essere svolta tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi comprese le ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto per il quale il marchio è stato richiesto, salvo il segreto industriale. La Commissione può avvalersi della consulenza delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori, per acquisire notizie utili all'istruttoria di attribuzione. 5. La Commissione può essere informata da qualsiasi fonte o acquisire qualunque notizia allo scopo di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie relative a violazioni, la Commissione può avviare un'istruttoria. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni, decorso inutilmente il quale, ovvero in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio. 6. La Commissione dà notizia delle attribuzioni e delle revoche dell'uso del marchio mediante pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*. 7. Ove emergano fatti **lesivi della concorrenza** la Commissione ne informa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ove emergano **fatti penalmente rilevanti**, ivi compresi i casi di uso abusivo del marchio e di contraffazione dei prodotti tutelati, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria. 8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'ambito della loro potestà statutaria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituiscono appositi uffici destinati all'attività di certificazione e di controllo in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

5. Protection du signe national «suisse»

Per quanto riguarda gli emblemi, gli stemmi, i simboli nazionali esteri, si è ricordato *supra* che con l'art. 6^{ter} della **Convenzione dell'Unione di Parigi** per la tutela della proprietà intellettuale, i paesi membri hanno convenuto di ritenere **invalidi i marchi costituiti da stemmi, bandiere ed altri emblemi di stati dei paesi dell'Unione**, come pure segni e punzioni ufficiali di garanzia e controllo adottati negli stati membri²⁰⁴.

All'opposto, il tenore letterale dell'art. 4 co. 49 della legge 350/2003 pare **escludere che l'eventuale stampigliatura**, su prodotti realizzati in paesi extra-europei e importati nel nostro paese, di false indicazioni che siano **diverse da "made in Italy"**, come potrebbero essere le diciture **"made in Switzerland"**, o **"made in EU"**, incorra al divieto.

Poiché il bene-interesse tutelato in caso di vendita di prodotti industriali con segni mendaci "non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori", vi è chi fa osservare che «sarebbe stato probabilmente più opportuno prendere in considerazione **qualsiasi fattispecie di falsa indicazione dell'origine, e non limitarsi alla sola stampigliatura "made in Italy"**²⁰⁵.

GIAN PAOLO ROMANO

204 Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 118.

205 N. Picchi, «Marchio d'origine: ipotesi di tutela del 'made in Italy' e quadro normativo internazionale», cit., p. 15.

Liechtenstein

Résumé

Der Schutz von Bezeichnungen wie «Made in Liechtenstein» oder «Liechtenstein» ist im Markenschutzgesetz geregelt. Wappen, Flaggen oder Embleme stehen unter dem Schutz des Wappengesetzes. Für die Benutzung der jeweiligen Bezeichnungen gelten unterschiedliche Voraussetzungen. Die Benutzung von Wappen, Flaggen u.ä. ist prinzipiell unter Strafe verboten, kann aber im Einzelfall unter strengen Voraussetzungen genehmigt werden. Ähnliches gilt bei ausländischen Hoheitszeichen. Während die Benutzung der Herkunftsangabe „Made in Liechtenstein“ grundsätzlich jedem offen steht, der aufgrund der Herkunft seiner Waren und Dienstleistungen die Bezeichnung berechtigterweise führen darf, gelten hinsichtlich der Bezeichnung „Liechtenstein“ insoweit Besonderheiten, als diese in verschiedenen Wort-Bildkombinationen als Marke eingetragen ist, die allerdings von der Markeninhaberin auf Antrag an verschiedene Unternehmen freigegeben werden kann. Eine widerrechtliche Benutzung von Marken oder Herkunftsangaben führt zu Sanktionen (zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen sowie Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr), die nicht zum Teil nur vom Berechtigten, sondern auch von einem weiteren Kreis Anspruchsberechtigter beantragt werden können. Obgleich der Zollvertrag mit der Schweiz nicht zu einem einheitlichen immaterialgüterrechtlichen Raum führte, sind die Bestimmungen des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes doch stark an das schweizerische Modell angelehnt und weichen überwiegend nur dort davon ab, wo die Mitgliedschaft im EWR hierzu verpflichtet. Der Schutz nach dem liechtensteinischen Kennzeichenrecht ist dem schweizerischen Recht daher vergleichbar.

1. Signes nationaux

Als «signes nationaux» gelten Wappen, Farben und Embleme des Fürstentums Liechtenstein, sowie die Bezeichnungen „Made in Liechtenstein“ oder „Liechtenstein“. Eine Liste nationaler Bezeichnungen gibt es als solche nicht, die jeweilige Bezeichnung wird auch nicht nach dem gleichen Regime geschützt.

Der Schutz der Bezeichnung „Made in Liechtenstein“ oder der Bezeichnung „Liechtenstein“ richtet sich nach dem Markenschutzgesetz.²⁰⁶ Der Schutz von Wappen, Farben, Siegeln und Emblemen bestimmt sich nach dem liechtensteinischen Wappengesetz²⁰⁷.

Wappen, Flaggen und Farben des Fürstentums Liechtenstein werden in den Art. 1 ff (Staatswappen), 4ff (Landesfarben), 11ff (Farben des Fürstenhauses Liechtenstein) näher definiert. Die Führung und Verwendung der Wappen, Siegel, Farben und Embleme des Fürstentums ist grundsätzlich gem. Art. 16 WappenG verboten und nur in Ausnahmefällen gestattet.

Die Bezeichnung „**Made in Liechtenstein**“ ist eine geographische Herkunftsangabe und fällt als solche unter Art. 45 Abs 1 MarkenG.²⁰⁸ Danach sind Herkunftsangaben direkte oder indi-

²⁰⁶ Gesetz vom 12. 12. 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz), LGBl. 1997/60.

²⁰⁷ Gesetz vom 30. Juni 1982 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein (Wappengesetz), LGBl. 1982/120.

rekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft in Zusammenhang stehen. Die Ware profitiert vom Ruf der geographischen Bezeichnung. Eine bestimmte Qualitätsanforderung ist hiermit jedoch nicht verbunden.²⁰⁹

Direkte Herkunftshinweise sind dabei Bezeichnungen wie „Liechtenstein“, „Made in Liechtenstein“, d.h. Ortsangaben, die von Weingütern oder Rebbergen über Gebäude bis zu Orten, Kantonen, Ländern oder Kontinenten reichen können.²¹⁰

Indirekte Hinweise bestehen aus Worten oder graphischen Zeichen, die einen geographischen Charakter haben, ohne aber den Herkunftsort direkt zu nennen, wie etwa Namen touristischer Stätten, Naturdenkmäler o.ä.²¹¹

Beschaffenheitshinweise sind Beifügungen wie „nach liechtensteiner Art“ etc.

Die Anerkennung als Herkunftsangabe begründet den Schutz nach dem Markengesetz (Art. 50ff, 59ff MarkenG).

Von der Qualifikation als Herkunftsangabe ausgenommen werden gem. Art. 45 Abs. 2 Namen und Zeichen, die von den relevanten Verkehrskreisen, d.h. den Produktendabnehmern nicht als Herkunftshinweis verstanden werden. Dies kann entweder der Fall sein, wenn ein geographisches Symbol nur zur Verzierung der Ware verwendet wird, geographische Namen nur als Phantasiebezeichnung verstanden werden oder die Herkunftsangabe eine blosser Gattungsbezeichnung geworden ist.

Im Übrigen können geographische **Herkunftsbezeichnungen** gem. Art. 22 MarkenG **Garantiemarken** sein. Garantiemarken sind Zeichen, die nicht primär Waren und Dienstleistungen verschiedener Hersteller voneinander unterscheiden sollen, sondern die unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen nutzbar sind und das unter anderem die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen gewährleisten soll. Der Markeninhaber hat ein Markenreglement einzureichen, das die Merkmale der Waren

208

Art. 45 MarkenG - Grundsatz

1) Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

2) Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Abs. 1.

3) Unzulässig ist der Gebrauch:

a) unzutreffender Herkunftsangaben;

b) von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;

c) eines Namens, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.

4) Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.

209

WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, Art. 45, S. 168.

210

WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, Art. 45, S. 168.

211

GEY-RITTER K., Internationalrechtliche und europarechtliche Aspekte des liechtensteinischen Immaterialgüterrechts – mit besonderer Berücksichtigung des Markenrechts und seiner Erschöpfung, 1999, S. 234.

oder Dienstleistungen nennt, die die Marke gewährleisten soll und ein Sanktionsregime vorsieht, das die Kontrolle über deren Gebrauch ermöglicht. Das Reglement erfordert die Genehmigung des Amtes für Volkswirtschaft, Art. 25. Es hat den Gebrauch der Garantemarke für alle Waren und Dienstleistungen zu gestatten, die die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen. Ein wiederholt reglements-widriger Gebrauch führt gem. Art. 27 zur Nichtigkeit der Marke.

In Liechtenstein gilt insoweit eine Besonderheit, als die Bezeichnung „**Liechtenstein**“ seit 24.6.2004 als nationale und seit 24.12. 2004 als internationale **Marke** eingetragen ist. Markeninhaberin ist die Stiftung Image Liechtenstein. Die Marke besteht aus einem Schriftzug in Lang- bzw. Kurzform, einer stilisierten Krone aus sechs Elementen, die aus graphischen Formen bestehen und jeweils Kernbotschaften verkörpern sollen, die das Land Liechtenstein kennzeichnen. Sinn der Marke ist es, den geographischen Herkunftsnachweis „Made in Liechtenstein“ zu verstärken, im Sinn eines Co-Branding verwendet zu werden und das Image des Landes zu fördern. Die kontrollierte Freigabe der Marke an eine Vielzahl von Benutzern obliegt der Markeninhaberin.²¹²

2. **Législation applicable**²¹³

a) **Droit international**²¹⁴

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (revidierte Fassung Stockholm 14.7.1967), vgl. etwa dessen Art. 10

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, revidiert in Lissabon am 31. Oktober 1958

TRIPS-Abkommen (Annex 1C des Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994). Dieses enthält in den Art. 22 ff neben einer Definition geographischer Angaben Regelungen zum allgemeinen Schutz geographischer Herkunftsangaben gegen irreführende Benutzung, ein Verbot des Schutzes geographischer Angaben als Marken in bestimmten Fällen sowie Regelungen zum besonderen Schutz im Hinblick auf Weine und Spirituosen.

Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das Schweizerische Zollgebiet, abgeschlossen am 29.3.1923, in Kraft seit 1.1.1924.

Im EWR relevante Richtlinien im Bereich des geistigen Eigentums, etwa die Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. Nr. 1L 40 vom 11.2.1989, S. 1)

²¹² Vgl. zur Präsentation der „Marke Liechtenstein“ die Seite www.marke.li.

²¹³ Die Darstellung beschränkt sich auf die wesentlichen Rechtsakte.

²¹⁴ Liechtenstein ist durch seine Mitgliedschaft im EWR und dem Zollvertrag mit dem Nicht-EWR-Mitglied Schweiz Teil zweier Integrationsräume. Damit die Verkehrsfähigkeit von Waren auf der Basis des Zollvertrags mit der Schweiz und des EWR-Rechts garantiert ist, gilt der Grundsatz der parallelen Verkehrsfähigkeit, der eine parallele Anwendung des Zollvertragsrechts als auch des EWR-Rechts vorsieht.

b) Droit national

Gesetz vom 12. 12. 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz), LGBl. 1997/60. Das Markenschutzgesetz rezipiert weitgehend das revidierte schweizerische Markenrecht, enthält aber über die EWR-Mitgliedschaft darüber hinaus Anpassungen an das Markenrechtssystem der EG.

Verordnung vom 1.4.1997 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung), LGBl. 1997/232.111

Gesetz vom 30. Juni 1982 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein (Wappengesetz), LGBl. 1982/120

Gesetz vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (LGBl 1992/240). Die Anwendung des UWG neben dem Markenschutzgesetz ist insofern umstritten, als das Markenschutzgesetz aus dem Jahr 1997 den Markenschutz nochmals ausgedehnt hat und neben zivilrechtlichem und strafrechtlichen Schutz auch den Schutz durch die Organe der Zollverwaltung miteinbezieht. Das UWG kann danach nur noch dort Anwendung finden, wo unerlaubte Wettbewerbshandlungen nicht zugleich Verletzungen des Markenschutzgesetzes darstellen.²¹⁵

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

Ein Einschreiten gegen eine widerrechtliche Benutzung geographischer Herkunftsangaben erfolgt im Wege der Klage an das Landgericht, wenn der Beklagtenwohnsitz, Tatort oder Erfolgsort der widerrechtlichen Handlung sich in Liechtenstein befindet. Dies gilt sowohl für Klagen auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung oder Auskunft (Art. 53 MarkenG, vgl. im Einzelnen unter d) als auch für Massnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes (Art. 57 MarkenG).

Für den strafrechtlichen Schutz ist auf Antrag des Verletzten ebenfalls das Landgericht zuständig (Art. 62 MarkenG).

Für Verletzungen liechtensteinischer Marken ist das Landgericht in jedem Fall zuständig. Im Fall der Marke „Liechtenstein“ interveniert jedoch zunächst die Markeninhaberin selbst, wenn es um ein Fehlverhalten eines Unternehmens geht, an das die Markenbenutzung freigegeben wurde.

Hinsichtlich der Kontrollen und Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr widerrechtlich mit Herkunftsangaben gekennzeichneter Waren ist die Zollverwaltung zur Hilfeleistung verpflichtet, wenn der an einer Herkunftsangabe Berechtigte bzw. ein nach Art. 54 klageberechtigter Berufs- oder Wirtschaftsverband, der konkrete Anhaltspunkte für eine Ein- oder Ausfuhr widerrechtlich mit einer Herkunftsangabe versehener Waren hat, dies substantiiert

²¹⁵

So auch WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, S. 14, 15.

darlegt und schriftlich beim Amt für Volkswirtschaft oder im Eilfall direkt beim Zollamt beantragt (vgl. Art. 69 MarkenG und Art. 45 Markenschutzverordnung). Die entsprechenden Waren werden dann für bis zu 10 Arbeitstagen zurückgehalten um dem Antragsteller den Erlass einstweiliger Verfügungen zu ermöglichen (Art. 70 Abs. 2 MarkenG).

b) **Qui demande une intervention?**

In zivilrechtlichen Verfahren sind im Fall der Verletzung geographischer Herkunftsangaben in erster Linie diejenigen **Marktteilnehmer**, d.h. natürliche oder juristische Personen klageberechtigt, die zur Benützung der betreffenden Herkunftsangabe berechtigt sind und sich durch die Verwendung der Herkunftsangabe durch ihre Konkurrenten verletzt fühlen.

Gem. Art 54 Abs. 1 sind darüber hinaus **Berufs- und Wirtschaftsverbände** klageberechtigt die nach ihren Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, sowie **Konsumentenschutzorganisationen**. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Verletzung von geographischen Herkunftsangaben, als auch bei Markenrechtsverletzungen und für Feststellungsklagen gegen Verletzungen von Garantie- oder Kollektivmarken.

Strafverfahren wegen des Gebrauchs unzutreffender Herkunftsangaben werden in der Regel auf **Verlangen des Verletzten** eingeleitet und nur bei gewerbsmässiger Begehung von Amts wegen verfolgt, vgl. Art. 62 MarkenG.²¹⁶ Die Tatbestände des Art. 45 Abs. 3 MarkenG, d.h. der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben, die Verwendung von mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbaren Bezeichnungen und die Schaffung einer Täuschungsgefahr durch Gebrauch von Namen, Adressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft wird als Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft. Im Fall gewerbsmässiger Begehung beträgt die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

c) **Jusqu'où faut-il étendre la protection des signes nationaux**

Geographische Bezeichnungen die nicht zu Kennzeichnungszwecken, sondern etwa zur Dekoration oder als Phantasiebezeichnung verwendet werden sowie Gattungsbezeichnungen, sind u.U. nicht als Herkunftsangaben zu verstehen, da sie nicht im kennzeichenrechtlichen Sinn gebraucht werden.²¹⁷ Insofern unterliegen sie dann auch nicht dem kennzeichenrechtlichen Schutz. Allerdings hängt dies vom jeweiligen Einzelfall und der Auffassung der Verkehrskreise ab.

²¹⁶ Art. 62- MarkenG - Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben

1) Auf Verlangen des Verletzten wird vom Landgericht wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer vorsätzlich:

a) eine unzutreffende Herkunftsangabe gebraucht;

b) eine mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbare Bezeichnung gebraucht;

c) eine Täuschungsgefahr schafft, indem er einen Namen, eine Adresse oder eine Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft gebraucht.

2) Wer eine Verletzung nach Abs. 1 gewerbsmässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Die Verfolgung findet durch den öffentlichen Ankläger statt.

²¹⁷ Vgl. Art. 45 Abs. 2 MarkenG: „Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Abs. 1.“

Im Übrigen wird in der Praxis teilweise versucht, durch entlokalisierende Zusätze ansonsten unrichtige Herkunftsangaben zu korrigieren. Ein Beispiel wäre der Fall, in dem in Liechtenstein hergestelltes „Bündner“ Fleisch zur Vermeidung einer widerrechtlichen Führung dieser Bezeichnung als «Bündner Fleisch, Made in Liechtenstein» bezeichnet würde. Dieses Vorgehen ist in der Regel nicht ausreichend zur Korrektur einer falschen Herkunftsangabe, da die Anforderungen hieran im Allgemeinen streng sind.²¹⁸

d) Protection des signes nationaux

aa) Geographische Herkunftsangaben

Die Schutzvorschriften hinsichtlich geographischer Herkunftsbezeichnungen sind weitgehend den schweizerischen Normen nachgebildet worden.

Gem. § 45 Abs. 3 MarkenG ist der **Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben** unzulässig, wobei hier eine Täuschungsgefahr nicht vorliegen muss. Es reicht wenn die mit der Herkunftsangabe versehenen Produkte nicht aus der entsprechenden Gegend stammen.

Gleiches gilt für den Gebrauch von Bezeichnungen, die **mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar** sind, was insbesondere bei leichten Abwandlungen der Bezeichnung oder Übersetzungen der Fall ist (Bsp. Berna – Bern)²¹⁹.

Ferner ist eine Verwendung eines **Namens, einer Adresse oder Marke als Bezeichnung für Waren oder Dienstleistungen einer anderen als der angegebenen Herkunft** unzulässig, allerdings gilt dies nur dann, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.

Bei Dienstleistungen gelten insofern etwas weniger strenge Anforderungen, als hier genügt, wenn Dienstleistungen mit regionalen oder lokalen Herkunftsangaben die Herkunftskriterien für das betreffende Land, erfüllen, in dem sich der konkret angegebene Ort befindet. Einzelheiten hinsichtlich der Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten die Art. 46 und 47 MarkenG (vgl. unter 4).

Schutz gegen die unzulässige Verwendung von geographischen Herkunftsangaben nach Art. 45 Abs. 3 MarkenG wird, wie auch gegen eine widerrechtliche Markenbenutzung, in erster Linie durch eine Bestandsklage gem. Art. 50 MarkenG, d.h. eine Feststellungsklage gewährt, wenn ein rechtliches Interesse an der Feststellung nachgewiesen werden kann. Im Übrigen kann sich der Verletzte gem. Art 53 MarkenG²²⁰ über eine **zivilrechtliche Leistungsklage**

²¹⁸ WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, Art. 45, S. 173.

²¹⁹ WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, Art. 45, S. 173.

²²⁰ Art. 53 MarkenG - Leistungsklage

1) Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Landgericht verlangen:

a) eine drohende Verletzung zu verbieten;

b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen;

c) den Beklagten zu verpflichten, die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände anzugeben.²

2) Vorbehalten bleiben die zivilrechtlichen Klagen auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

auf Unterlassung, Beseitigung oder Auskunft bzw. eine **Schadensersatzklage** gegen die widerrechtliche Verwendung von Herkunftsangaben zur Wehr setzen.

Gem. Art. 57 kann zu Massnahmen des **einstweiligen Rechtsschutzes** zur Beweissicherung, der Ermittlung der Herkunft widerrechtlich mit einer Marke bzw. Herkunftsangabe versehender Gegenstände, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zu vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen gegriffen werden. Gleiches gilt im Übrigen bei Verletzung von Garantiemarken, Art. 53 Abs. 3 MarkenG.

Die Klagen auf Verbotung einer drohenden Verletzung, Beseitigung einer bestehenden Verletzung und Angabe der Herkunft der im Besitz des beklagten befindlichen widerrechtlich mit Herkunftsangaben versehenen Gegenstände sind spezielle kennzeichenrechtliche Rechtsbehelfe (Art. 53 Abs. 1 lit a-c MarkenG).

Der Unterlassungsanspruch kann gegen bereits geschehene oder jedenfalls drohende Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, was etwa der Fall ist, wenn der Verletzte trotz Abmahnung nicht reagiert.

Der Beseitigungsanspruch ist auf die Bekämpfung einer bereits bestehenden Rechtsverletzung, d.h. auf Wiederherstellung des vorherigen Zustands gerichtet.

Mittels des in lit. c normierten Auskunftsanspruchs, kann der Kläger verlangen, dass der Beklagte preisgibt, welche mit widerrechtlicher Herkunftsangabe versehenen Waren der Beklagte in seinem Besitz hat und ihn verpflichtet, umfassende Angaben über die verletzenden Objekte zu machen.

Etwaige Schadensersatzansprüche werden auf die allgemeinen verschuldensabhängigen zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen gestützt (Art. 53 Abs. 2 MarkenG).

Bevor eine Klage eingereicht wird, ist jedoch im Hinblick auf die zivilrechtlichen Klagen gem. § 8, 18 VAG²²¹ ein **Vermittlungsverfahren** durchzuführen. Der Verletzte hat sich an den zuständigen Vermittler zu wenden und um Anordnung einer Vermittlungsverhandlung zu ersuchen.

bb) Marke „Liechtenstein“

Die widerrechtliche Benutzung der **Marke „Liechtenstein“** durch die autorisierten Benutzer, insbesondere bei den Ruf des Landes schädigenden Handlungen der Nutzungsberechtigten, eröffnet der Markeninhaberin (Stiftung Image Liechtenstein) Sanktionsmöglichkeiten, die bis zur Entziehung des Nutzungsrechts führen.

Im Übrigen stehen gegen einen nicht-autorisierten widerrechtlichen Gebrauch die Möglichkeit der Klage nach den Art. 50 ff MarkenG offen. Bei Nachahmung oder Gebrauch durch einen Nichtberechtigten kommen auch strafrechtliche Sanktionen nach den Art. 59ff MarkenG in Betracht.

3) Als Markenrechtsverletzung gilt auch der reglementswidrige Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke.

²²¹ Gesetz vom 12.12.1915 über die Vermittlerämter, LGBl. 1916 Nr. 3. Hierfür wird in der Regel das Vermittleramt Vaduz gewählt.

cc) *Wappen, Flaggen und sonstige Hoheitszeichen*

Der Gebrauch von **Wappen, Flaggen und sonstigen Hoheitszeichen** ohne Erlaubnis wird gem. Art. 23 WappenG unter Strafe gestellt. Die vorsätzliche Tat wird mit einer Busse von bis zu 50000 Franken, im Fall erschwerender Umstände bis zu 100000 Franken bestraft, im Nichterbringlichkeitsfall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten, im Fahrlässigkeitsfall wird die Strafobergrenze auf die Hälfte herabgesetzt. Zudem können sowohl unrechtmässige Vermögensvorteile die durch die unrechtmässige Verwendung erlangt wurden abgeschöpft, sowie die Waren eingezogen werden (Art. 23 Abs. 3 WappenG iVm. § 26 StGB).

4. **Ayants droit des signes nationaux**

a) **Ayants droit**

aa) *Geographische Herkunftsangaben*

Die Verwendung von **geographischen Herkunftsangaben** steht grundsätzlich denjenigen natürlichen und juristischen Personen offen, auf die die konkreten geographischen Voraussetzungen zutreffen. Die Verwendung der Bezeichnung „**Made in Liechtenstein**“ liegt grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Unternehmen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Auszeichnung des Ursprungslandes auf der Ware speziell vorgeschrieben ist. Im letzteren Fall werden in der Regel auch die dazugehörigen Ursprungsregeln vorgegeben. Das liechtensteinische Markengesetz enthält jedoch in den Art. 46 und 47 MarkenG²²² autonome Ursprungsregeln zur Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen.

222

Art. 46 MarkenG - Herkunft von Waren

1) Die Herkunft einer Ware bestimmt sich nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile.

2) Zusätzlich kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung ortsüblicher oder am Ort vorgeschriebener Herstellungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen.

3) Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe den Usancen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

Art. 47 MarkenG - Herkunft von Dienstleistungen

1) Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach:

a) dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt;

b) der Staatsangehörigkeit der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben; oder

c) dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben.

2) Zusätzlich kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung üblicher oder vorgeschriebener Grundsätze für das Erbringen der Dienstleistung oder die traditionelle Verbundenheit derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, mit dem Herkunftsland.

3) Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Dienstleistungen zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe den Usancen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

Bei der Herkunft von Waren gilt gem. Art. 46 Abs. 1 MarkenG prinzipiell, dass sich die Herkunft der Ware nach dem Herstellungsort oder der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile bemisst. Es kann auch die Einhaltung weiterer Kriterien verlangt werden, etwa die Einhaltung der ortsüblichen Qualitätsstandards. Bei Dienstleistungen richtet sich die Herkunft gem. Art. 47 Abs. 1 nach dem Geschäftssitz der Dienstleistungserbringer, der Staatsangehörigkeit der Personen die die Geschäftspolitik und Geschäftsführung des Dienstleistungsunternehmens ausführen oder dem Wohnsitz Letzterer. Auch hier können gem. Art. 47 Abs. 2 MarkenG weitere Voraussetzungen hinzukommen, so etwa die Einhaltung üblicher oder vorgeschriebener Grundsätze für das Erbringen der Dienstleistung oder die traditionelle Verbundenheit des Dienstleistungserbringers mit dem Herkunftsland. Hier gibt es jedoch keine festen Regeln, denn nach Art 46 Abs. 3 MarkenG wie auch Art. 47 Abs. 3 MarkenG beurteilen sich die Kriterien je nach Einzelfall und Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der Waren oder Dienstleistungen. Im Übrigen gilt die Vermutung der Richtigkeit der Herkunftsangabe, wenn diese den Usancen entspricht.

Die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) erteilt hierzu beglaubigte Ursprungszeugnisse. Im Fall Liechtensteins gibt es allerdings in diesem Zusammenhang ein Sonderproblem: Zwar werden dort hergestellte Produkte mit der Bezeichnung "Made in Liechtenstein" ausgezeichnet, im von der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) erteilten Ursprungszeugnis wird jedoch aufgrund des Zollvertrages zwischen Liechtenstein und der Schweiz für liechtensteinische Ursprungszeugnisse der Ursprung "Schweiz" angegeben was bei der Einfuhr in das Bestimmungsland Probleme bereiten kann, da die Bezeichnung „Made in Liechtenstein“ und die Ursprungslandangabe nicht übereinstimmen. Dies folgt aus Artikel 26 VUB iVm. Art. 3 der Verordnung des EVD über den Ursprung vom 15. August 1984, wonach die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer für Waren, die im Fürstentum Liechtenstein erzeugt worden sind, den schweizerischen Ursprung bescheinigt. Liechtensteinische Unternehmen arbeiten daher häufig mit der Bezeichnung "Made in Liechtenstein (part of the Swiss customs territory)".

bb) Wappen, Flaggen

Hinsichtlich **Wappen, Flaggen** u.ä. gilt, dass diese zwar grundsätzlich weder geführt noch verwendet werden dürfen, d.h. weder im persönlichen, beruflichen oder amtlichen Verkehr als Aufdruck auf Schildern, Schriften, Drucksorten, noch auf Gegenständen aller Art, insbesondere auf gewerblichen Artikeln gebraucht werden dürfen (vgl. Art. 16 WappenG), allerdings gelten hier natürlich im Amtsverkehr Ausnahmen.

Im geschäftlichen Verkehr sieht Art. 21 vor, dass eine Verwendung der Wappen, Farben, Siegel und Emblemen oder Bestandteilen oder Abarten von Wappen des Fürstentums Liechtenstein zu geschäftlichen Zwecken im Fall einer besonderen Bewilligung möglich ist. Die Bewilligung erteilt die Regierung²²³, allerdings nur, wenn das Ansehen oder sonstige Landesinteressen hierdurch gefördert werden. Dass diese nicht entgegenstehen, reicht also nicht. Auch die Verwendung von Gemeindewappen und –flaggen ist genehmigungsbedürftig, die Genehmigung erteilt hier der Gemeinderat.

223

Dies übernimmt die Regierungskanzlei, vgl. unter b) (2).

Auch der öffentliche Gebrauch **ausländischer** Wappen oder Hoheitszeichen bzw. solcher zwischenstaatlicher internationaler Organisationen bedarf einer Bewilligung der Regierung, die davon abhängig sein wird, ob Gegenrecht gehalten wird.

cc) *Marke „Liechtenstein“*

Die Inhaberin der **Marke „Liechtenstein“** ist die Stiftung Image Liechtenstein, die die Marke an Unternehmen zur Benutzung **freigibt** (vgl. sogleich unter b (2)).

b) **Conditions d'utilisation**

(1) *Conditions matérielles d'utilisation*

Der Gebrauch geographischer Herkunftsbezeichnungen ist grundsätzlich kollektiv da diese kein geistiges Eigentumsrecht verleihen.²²⁴

Auch Wappen und Flaggen etc. können, bei entsprechender Genehmigung zu gewerblichen Zwecken von einem grösseren Kreis von Personen benutzt werden, wenn die entsprechende Bewilligung durch die Regierung erteilt wird.

Schliesslich ist auch die Benutzung der Marke „Liechtenstein“ insoweit kollektiv möglich, da diese dazu konzipiert ist, in kontrollierter Weise an eine Mehrzahl von Unternehmen freigegeben zu werden.

(2) *Conditions formelles d'utilisation*

Die prinzipiell verbotene Benutzung von **Wappen, Farben, Siegel und Emblemen** des Fürstentums Liechtenstein sowie Bestandteilen und Abarten der Wappen zu geschäftlichen Zwecken ist an eine besondere Bewilligung der Regierung gebunden und wird nur erteilt, wenn das Ansehen oder sonstige Interessen des Landes dadurch gefördert werden, die Voraussetzungen sind insofern sehr streng. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn die Erteilungsvoraussetzungen entfallen sind oder eine begründete Missbrauchsgefahr besteht. Für die Erteilung der Genehmigung ist die Regierung zuständig, die diese Aufgabe jedoch gem. Art. 22a WappenG iVm. Art. 2 der Verordnung vom 15. April 1997²²⁵ an die Regierungskanzlei zur selbständigen Erledigung übertragen hat. Die Verwendung von Gemeindewappen und Gemeindeflaggen zu geschäftlichen Zwecken darf nur mit Zustimmung des jeweiligen Gemeinderates erfolgen.

²²⁴ WANGER M.H., Liechtensteinisches Markenschutzgesetz, Kommentar 2002, Art. 45, S. 170.

²²⁵ Verordnung vom 15. April 1997 über die Delegation von Geschäften nach dem Gesetz über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechts, dem Wappengesetz, dem Gesetz betreffend die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten und dem Personen- und Gesellschaftsrecht (LGBI. 1997/ 172.011.14).

Die Benutzung **geographischer Herkunftsbezeichnungen** bedarf keiner speziellen Genehmigung und erfolgt im Prinzip in eigener Verantwortlichkeit des Herstellers, der die Herkunftsangabe führen möchte. Im Hinblick auf die Bezeichnung „Made in Liechtenstein“ erteilt jedoch die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) beglaubigte Ursprungszeugnisse.

Inhaberin der **Marke „Liechtenstein“** ist die Stiftung Image Liechtenstein, die für sämtliche Belange im Zusammenhang mit der Benutzung der Marke zuständig ist. Die Stiftung Image Liechtenstein entscheidet auf Antrag über die Freigabe der Marke, die an folgende Voraussetzungen geknüpft ist:

- der Antragsteller hat seinen offiziellen Sitz in Liechtenstein
- er ist überparteilich und konfessionell neutral,
- führt keine rechts- oder sittenwidrige, diskriminierende oder persönlichkeitsverletzende Tätigkeit aus
- gibt den Einsatz der Marke und die entsprechenden Träger bekannt und
- legt der Stiftung Image Liechtenstein Rechenschaft über zukünftige Anwendungen der Marke ab

Die Markenfreigabe kann jedoch bei Fehlen der Voraussetzungen verweigert und bei widerrechtlichem Gebrauch wieder entzogen werden.

5. Protection du signe national «suisse»

Trotz des Zollvertrages mit der Schweiz, der in Art. 5 ZV²²⁶ eine Bestimmung enthält, die auch geistige Eigentumsrechte betrifft, wurde im Bereich des Markenrechts kein einheitliches immaterialgüterrechtliches Schutzgebiet geschaffen, sondern es gelten nationale liechtensteinische Vorschriften. Da diese den schweizerischen Vorschriften zum Teil jedoch weitgehend nachgebildet sind, ist der Schutz der Bezeichnungen „Schweiz“, „Suisse“, „Made in Switzerland“ aus markengesetzlicher Sicht mit dem schweizerischen Recht ohnehin vergleichbar ausgestaltet.

226

In Art 5 ZV heisst es:

Das Fürstentum Liechtenstein wird, sofern es der Schweizerische Bundesrat als notwendig erachten sollte, für das Gebiet des Fürstentums

1. die Bundesgesetzgebung über gewerbliches, literarisches und künstlerisches Eigentum sowie alle andern bei ihrer Handhabung subsidiär anwendbaren bundesgesetzlichen Erlasse für das Gebiet des Fürstentums in Kraft setzen und die gemäss diesen Gesetzen und den auf sie bezüglichen eidgenössischen Verordnungen sich ergebende Zuständigkeit der Bundesbehörden auch für das liechtensteinische Landesgebiet anerkennen;

2. die internationalen Übereinkünfte über gewerbliches, literarisches und künstlerisches Eigentum, denen die Schweiz angehört sowie die von der Schweiz über diese Rechtsgebiete mit andern Ländern getroffenen Sondervereinbarungen im Sinne des Artikels 7 des Vertrages zur Anwendung bringen.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird, falls das Fürstentum Liechtenstein seinerseits vorher den Willen bekunden sollte, die in gegenwärtigem Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen für das liechtensteinische Gebiet anzuerkennen und die erwähnten internationalen Vereinbarungen im Fürstentum anzuwenden, zu einer entsprechenden Regelung jederzeit Hand bieten.

LIECHTENSTEIN

Hinsichtlich der Wappen, Flaggen und Landesfarben gilt gem. Art. 22 WappenG dass der öffentliche Gebrauch von ausländischen Hoheitszeichen ebenfalls an eine Regierungsbewilligung gebunden ist, deren Erteilung davon abhängig gemacht werden kann, ob Gegenrecht gehalten wird. Jede Zuwiderhandlung wird gem. Art. 23 Abs. 1 und 2 WappenG im Fall von Vorsatz mit Geldbussen von bis zu 50.000 Franken, bei fahrlässigem Verhalten von bis zu 25.000 Franken bestraft.

EVA LEIN

Luxembourg

Résumé

Le droit luxembourgeois interdit l'enregistrement, comme marque, dessin ou modèle, des emblèmes et armoiries luxembourgeois ainsi que du drapeau national luxembourgeois. Par ailleurs, en adhérant à la Convention de Paris, le Grand-Duché de Luxembourg s'est engagé à tenir pour nulles les marques reproduisant des armoiries, emblèmes, drapeaux et d'autres symboles des pays membres de l'Union de Paris. Il en est de même pour les dessins et modèles contenant des armoiries, emblèmes, drapeaux et d'autres symboles nationaux. Suivant une directive communautaire transposée dans le droit Benelux, les armoiries, emblèmes, drapeaux et autres symboles nationaux ne peuvent être enregistrés à titre de marque, dessin ou modèle.

L'utilisation pour des raisons commerciales des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de l'ensemble des écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics est interdite et punie par le Code pénal luxembourgeois sauf autorisation expresse donnée par des autorités publiques compétentes. Nos recherches n'ont toutefois pas permis d'identifier de telles exceptions à l'interdiction d'utiliser les signes nationaux énumérés. L'interdiction pénale d'utilisation des signes nationaux luxembourgeois ne s'applique pas aux termes «Luxembourg» et «luxembourgeois». Leur utilisation pour des raisons commerciales n'est donc soumise à aucune condition, sous réserve toutefois du respect des règles de la concurrence loyale et des dispositions interdisant la publicité trompeuse.

Bien que le droit luxembourgeois punisse pénalement quiconque utilise pour des raisons commerciales les emblèmes de la Croix-Rouge, aucune protection particulière n'est prévue en droit luxembourgeois pour protéger les signes nationaux suisses. Leur protection n'est garantie qu'au travers des dispositions de la propriété intellectuelle précitées ou de l'exigence de respect des usages honnêtes et loyaux du commerce et de l'interdiction de la publicité trompeuse.

1. Signes nationaux

La loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, modifiée par la loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux définit les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg (v. infra, nr. 1.1) ainsi que le drapeau luxembourgeois (v. infra, nr. 1.2). A part la protection légale du drapeau et des armoiries luxembourgeois, cette étude examinera également la protection du substantif «Luxembourg» ou de l'adjectif «luxembourgeois» dans le cadre de relations commerciales.

1.1 Armoiries

Les **armoiries** du Grand-Duché de Luxembourg sont classées suivant trois degrés différents (v. article 1 de la loi du 23 juin 1972):

a) petites armoiries

Burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Timbre: La couronne grand-ducale non doublée. V. article 2, lit. a. de la Loi du 23 juin 1972.

b) moyennes armoiries

Les petites armoiries augmentées des supports: Deux lions d'or et couronnés du même, la tête contournée (regardants), armés et lampassés de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir. V. article 2, lit. b. de la Loi du 23 juin 1972.

c) grandes armoiries

Les moyennes armoiries augmentées du ruban et de la croix de l'Ordre national de la couronne de chêne passés autour de l'écu; le tout posé sur un manteau: de gueules doublé d'hermine, bordé, frangé, cordonné et huppé d'or, sommé de la couronne grand-ducale non doublée. V. article 2, lit. c. de ladite loi

1.2 Drapeau national

Le **drapeau national** se compose d'une laize de tissus aux proportions de 5 à 3 ou de 2 à 1, comportant trois bandes égales de couleurs rouge, blanche, bleue disposées horizontalement (v. article 3 de la Loi du 23 juin 1972).

Le **pavillon de la batellerie et de l'aviation** se compose d'une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l'avers (v. article 4 de la Loi du 23 juin 1972).

Les originaux des planches, tant en couleur qu'en noir et blanc, des armoiries de l'Etat, et, en couleur, du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l'aviation, sont déposés aux archives de l'Etat (v. article 5 de la Loi du 23 juin 1972).

Les **nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes** devront être agréées et enregistrées par le ministre d'Etat, président du Gouvernement (v. article 7 de la Loi du 23 juin 1972).

2. Législation applicable

a) Droit international

- Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, Mémorial A – N° 91. Signée à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la Loi du 16 mai 2006, Mémorial A – N° 91.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>

LUXEMBOURG

- Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), 11 août 2006, Mémorial A – N° 138.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994.
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
[on-line] www.wto.org
- Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994.
- Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, Mém. A nr. 38 du 17 mai 1974.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, approuvé par la Loi du 28 mars 1974, Mém. A 1974, 754.
- Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996.

b) Droit national

- Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, Mémorial A – N° 73 du 16 septembre 1993, p. 1416.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l'aviation, Mémorial A – N° 73 du 16 septembre 1993, p. 1417.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, Mémorial A – N° 51 du 16 août 1972.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Article 232bis du Code pénal, Mém. A 1879, 589 - Pas. 1879, 231.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Loi concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge, Mém. A nr. 87 du 23 décembre 1914.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, Mém. A 1983, 1494.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>

- Loi du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires, Mém. A 1982, 87.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, Mém. A – N° 27 du 8 mai 1992.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>
- Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, Mém. A 2002, 1830.
[on-line] <<http://www.legilux.lu>>

c) **Droit régional**

Nos recherches n'ont pas identifié des informations pertinentes à ce sujet.

3. **Mise en œuvre de la législation**

a) **Qui intervient?**

1. ***Droit des marques***

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) du 25 février 2005. L'exposé ci-dessous reprend dès lors l'exposé du rapport national belge.

Comme on le verra (*infra*, nr. 3, lit. D), l'article 2.4 de la Convention Benelux introduit une série de **restrictions** à l'enregistrement de signes comme marque individuelle ou collective. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque (a) l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP), ou encore, (b) l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

Le refus d'enregistrement est prononcé par l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office»), qui réalise par ailleurs d'un examen préalable de la demande d'inscription d'une marque (v. article 2.11 Convention Benelux). L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique d'un produit ou d'un service ne saurait être accordé sur la base de l'article 2.11, al. 1, lit. c Convention Benelux.

2. *Droit des modèles et dessins*

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.

Comme on le verra *infra*, sous nr. 3, lit. d, l'article 3.6 de la Convention Benelux contient une série de **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins. Le refus d'enregistrement relève de l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux»), qui ne peut toutefois refuser l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle après un examen préalable pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v. article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)²²⁷. Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressées d'invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les **juridictions civiles** (v. article 3.23 Convention Benelux).

3. *Concurrence déloyale*

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (Mém. A 2002, 1830)²²⁸ interdit certains abus de la concurrence (v. article 14 de la loi du 30 juillet 2002 et *infra*, nr. 3, lit. d) et certaines pratiques publicitaires (v. articles 15, 16 et 17 de la loi du 30 juillet 2002 et *infra*, nr. 3, lit. d). Des infractions aux articles 14, 15, 16 et 17 de la loi peuvent donner lieu à **une action en cessation** (v. article 23 de la loi du 30 juillet 2002). Ainsi, aux termes dudit article, **le magistrat président la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale** peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la loi du 30 juillet 2002, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel ou d'une intention ou d'une négligence de la part de l'annonceur. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat président la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquiescement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée (v. article 23 in fine de la loi du 30 juillet 2002). L'action en cessation est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.

4. *Droit pénal*

Une infraction de l'article 232bis du Code pénal luxembourgeois peut être portée devant les **juridictions pénales**. Aucune procédure particulière n'étant prévue dans le droit luxembourgeois, il s'ensuit dès lors que la procédure pénale ordinaire s'applique.

²²⁷ V. VAN DER KOIJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

²²⁸ Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.

b) Qui demande une intervention?

1. Droit des marques

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. L'exposé ci-dessous reprend dès lors l'exposé du rapport national belge.

L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle refuse d'office l'enregistrement comme marque individuelle ou collective, d'un signe qui ne peut être attributif de marque (article 2.11, lit. e Convention Benelux).

2. Droit des modèles et dessins

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.

Ainsi qu'il sera vu (*infra*, sous nr. 3, lit. D), l'article 3.6 de la Convention Benelux pose une série de **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins. L'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux») est compétent pour refuser l'enregistrement, après examen préalable, pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v. article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)²²⁹. Dans tous les autres cas, l'Office Benelux ne joue qu'un rôle passif ; il ne saurait en effet vérifier si les conditions matérielles d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle sont remplies²³⁰. Aux termes de l'article 3.23, para. 1 Convention Benelux, **seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, si le droit au dessin ou modèle ne peut être acquis en application de l'article 3.6, sous d** de la Convention Benelux. Aux termes de cet article, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6^{ter} de la Convention de Paris. Si l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous d, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si le dessin ou modèle, en sa forme modifiée, répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée (article 3.24, para. 2 Convention Benelux).

3. Droit pénal

Toute infraction incriminée à l'article 232bis du Code pénal luxembourgeois peut être portée devant les juridictions pénales par **les autorités publiques luxembourgeoises** suivant la procédure pénale ordinaire.

229

V. VAN DER KOOIJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

230

Ibid. : « Het Benelux-Bureau stelt geen onderzoek in naar de materiële vereisten waaraan een model moet beantwoorden. Op deze regel bestaat één uitzondering, te weten het model dat naar het oordeel van het Bureau in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één van de Benelux-landen ».

4. Concurrence déloyale

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (Mém. A 2002, 1830)²³¹ interdit certains **abus en matière de concurrence** (v. article 15 de la loi du 30 juillet 2002 et infra, nr. 2.1) ainsi que certaines **pratiques publicitaires** (v. articles 15, 16 et 17 de la loi du 30 juillet 2002 et infra, nr. 2.2).

4.1 Abus de la concurrence

L'action en cessation pour abus de la concurrence peut être introduite devant le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de **toute personne, d'un groupement professionnel ou des organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation** (v. article 23 de la loi du 30 juillet 2002).

Outre **un ordre de cessation de l'acte d'abus de concurrence**, le président peut ordonner **l'affichage** de sa décision à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant aux frais de ce dernier. La décision précise la durée de l'affichage. Elle peut également ordonner la publication de la décision, en totalité ou en partie, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire entrée en force de chose jugée.

Des manquements à la concurrence déloyale, constatés par une décision entrée en force de chose jugée prononcée en application de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2002, sont par ailleurs punis d'une **amende** de 251 euros à 120.000 euros (v. article 25 de la loi du 30 juillet 2002). Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives habilités à introduire une demande d'action en cessation sont recevables à se constituer **partie civile** devant les juridictions répressives pour les faits constitutifs d'un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. En cas de condamnation, le juge peut en prononcer l'insertion dans les journaux ou l'affichage (v. article 25 in fine de la loi du 30 juillet 2002). Dans l'hypothèse d'une décision d'acquiescement, ils pourront en ordonner la publication ou l'affichage aux frais de l'Etat.

4.2 Publicité

L'action en cessation pour violation des articles 15, 16 et 17 portant sur la publicité peut être introduite devant le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de **toute personne, d'un groupement professionnel ou des organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation** (v. article 23 de la loi du 30 juillet 2002). **Seul l'annonceur de la publicité incriminée** (v. article 19 de la loi du 30 juillet 2002) peut être mis en cause lorsque la publicité en question est trompeuse (v. article 17 de la loi du 30 juillet 2002) ou qu'elle contrevient aux dispositions de la loi du 30 juillet 2002 (v. article 16 de la loi du 30 juillet 2002). Dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas domicilié

231

Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.

au Grand-Duché de Luxembourg ou n'aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, l'action en cessation peut également être intentée à charge de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur de la publicité incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets (v. article 19 in fine de la loi du 30 juillet 2002).

En cas de publicité trompeuse au sens de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2002, le magistrat président la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce. Il peut également considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes (v. article 23 in fine de la loi du 30 juillet 2002).

Par ailleurs, les manquements aux dispositions de la loi portant sur la publicité ou l'interdiction de la publicité trompeuse, constatés par une décision entrée en force de chose jugée prononcée en application de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2002, sont par ailleurs punis d'une **amende** de 251 euros à 120.000 euros (v. article 25 de la loi du 30 juillet 2002). Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives habilités à introduire une demande d'action en cessation sont recevables à se constituer **partie civile** devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. En cas de condamnation, le juge peut exiger la publication dans les journaux ou l'affichage de sa décision (v. article 25 *in fine* de la loi du 30 juillet 2002). Dans l'hypothèse d'une décision d'acquiescement, le juge peut en ordonner la publication ou l'affichage aux frais de l'Etat.

c) **Jusqu'où faut-il étendre la protection des signes nationaux**

V. infra, lit. d)

d) **Protection des signes nationaux**

Les signes nationaux luxembourgeois sont protégés par les règles **du droit des marques** (v. infra, nr. 1), par **le droit des modèles et des dessins** (v. infra, nr. 2) et par **le droit pénal** (v. infra, nr. 3). Par ailleurs, **le droit de la concurrence déloyale et de la protection des consommateurs, y compris le droit de la publicité**, restreint également la possibilité d'utiliser à son gré les signes nationaux luxembourgeois (v. infra, nr. 4)

1. **Droit des marques**

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également communs aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.

1.1 Convention de Paris

La Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle (M.B., 29 janvier 1975)²³² – ci-après «CUP» – a pour objectif la protection de la propriété industrielle dans les différents Etats Membres de la Convention.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale dans ces matières (article 1, al. 2 CUP). La notion de propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels (article 1, al. 3 CUP). Il résulte de l'article 2, al. 1 CUP que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Les articles 6 et suivants CUP contiennent des règles portant sur la protection des marques dans les parties contractantes.

Il résulte de l'article 6, al. 1 CUP que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. L'article 6bis, al. 1 CUP prévoit que les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estime y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en est de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

Une protection particulière est prévue dans la Convention de Paris pour les signes et les emblèmes nationaux. En effet, au titre de l'article 6ter, al. 1, lit. a CUP, les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, **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, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique**²³³.

²³² Signée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la Loi du 26 septembre 1974, B.S., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975.

²³³ Il résulte par ailleurs de l'article 6ter, al. 1, lit. b CUP que «Les dispositions figurant sous la lettre a. ci-dessus s'appliquent également **aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection** ». Toutefois, aux termes de l'article 6ter, al. 1, lit. c CUP, « Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b. ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque

L'article 6ter CUP ne s'applique **pas au nom du pays** (p.ex. le substantif «Belgique» ou l'adjectif «belge»).

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire (v. article 6ter, al. 2 CUP). Pour les drapeaux de l'État, les mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925 (article 6ter al. 5 CUP). Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, pour les sigles et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 6ter, al. 3 CUP (article 6ter, al. 6 CUP). En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons (article 6ter, al. 7 CUP).

Pour l'application de l'article 6ter CUP, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, **la liste de emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste.** Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Cette notification n'est toutefois pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États (article 6ter, al. 3, lit. a CUP). **A contrario l'article 6ter, al. 3, lit. a CUP, des armoiries, emblèmes et autres signes nationaux pour lesquelles aucune notification est donné, ne jouissent pas de la protection de l'article 6ter CUP.**

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, peuvent les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6ter, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6ter, al. 9 CUP).

Les Pays membres de la Convention de Paris (CUP), en approuvant ladite Convention et en particulier son article 6ter, assument dès lors une double obligation.

- **Premièrement, les Etats membres de la Convention de Paris s'engagent à interdire l'utilisation comme marque des signes nationaux (i.e. des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union) par des mesures appropriées.**
- **Deuxièmement, les Etats membres de la Convention de Paris s'engagent à refuser, ou au moins à invalider, l'enregistrement de tels signes nationaux.**

l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a. ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation».

Comme l'indique également A. BRAUN:

«[I]l ne s'agit, comme on peut le voir, que d'interdire l'usage de ces emblèmes 'comme marque ou comme élément de marque'. La Suisse eût voulu que l'interdiction s'appliquât à tout mode d'emploi, mais elle se heurta à l'opposition de la délégation britannique. **L'usage commerciale des signes et emblèmes en question devra cependant être interdit en vertu de l'alinéa 9 de l'article 6ter, lorsqu'il constituera un acte de concurrence déloyale, c'est-à-dire lorsqu'il sera de nature à induire une erreur sur l'origine du produit.** En ce qui concerne non la reproduction mais l'imitation des signes et emblèmes, l'alinéa 1^{er} de l'article 6ter comprenait cependant une sérieuse limitation en ce sens que l'imitation réprimée devait être appréciée 'au point de vue héraldique'»²³⁴.

Par ailleurs, on observe que l'extension de la protection assurée aux emblèmes par l'article 6ter CUP aux désignations verbales de ces emblèmes (p.e. «Croix suisse», «Union Jack») n'a pas pu être réalisée lors des travaux préparatoires de la Convention de Paris²³⁵.

Aucune réglementation n'est contenue dans la Convention de Paris quant à l'utilisation dans des relations commerciales du nom national d'un pays (p.ex. le substantif «Belgique» ou l'adjectif «belge»).

1.2 Convention du Benelux du 25 février 2005

La Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (M.B., 26 avril 2006 (première éd.), add., M.B., 24 août 2006)²³⁶ a pour objectif, selon son préambule, de remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente²³⁷.

a. *Marques individuelles et marques collectives*

La Convention Benelux distingue entre des **marques individuelles** (aa) et des **marques collectives** (bb).

aa. *Marques individuelles:*

L'article 2.1 de la Convention Benelux dresse une liste des signes susceptibles d'être considérés comme marques individuelles.

²³⁴ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 592.

²³⁵ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 594.

²³⁶ Signée à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006 (première éd.). La Convention est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006. Pour un 1^{er} aperçu de la Convention Benelux : H. Vanhees, « Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten », R.W. 2006-07, p. 202 et seq.

²³⁷ La Convention Benelux remplace ainsi l'ancienne Loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les marques (M.B., 14 octobre 1969).

Ainsi, au titre de cet article, sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise. Ne peuvent toutefois être considérés comme marques individuelles, les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (article 2.2 Convention Benelux). Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque individuelle (article 2.3 Convention Benelux). **Le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt doit être effectué sur le territoire du Benelux** (dépôt Benelux) ou résulte d'un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international) (article 2.2 Convention Benelux)²³⁸.

L'article 2.4 de la Convention Benelux contient une série des **restrictions** aux articles 2.1 à 2.3 de la Convention Benelux. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque:

- a. **l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (CUP);**
- b. **l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;**
- c. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
- d. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 2.26, alinéa 2, sous a;
- e. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
- f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment: (1) le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ; (2) le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
- g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de cette indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

238

Sans préjudice toutefois du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC.

Il résulte de l'article 2.4 litt. a Convention Benelux (ancien article 4, al. 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques), dont le texte se réfère à l'article 6^{ter} CUP intégrant de la sorte cette disposition directement dans le droit interne, que **la protection est refusée au dépôt d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP)**. Se faisant, comme l'indique par ailleurs A. BRAUN, les auteurs de la Convention de Benelux ne font rien d'autre que de donner prééminence aux conventions internationales auxquelles les trois pays Benelux ont adhéré, telle la Convention de Paris²³⁹. **L'enregistrement comme marque est d'ailleurs refusé si la marque est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.**

bb. Marques collectives

Sont considérées comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire (article 2.34, al. 1 Convention Benelux)²⁴⁰. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique (article 2.34, al. 3 Convention Benelux). Par ailleurs, le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque (article 2.36, al. 1 Convention Benelux)²⁴¹.

Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun (article 2.35 Convention Benelux). Il s'ensuit dès lors que **les restrictions contenues dans 2.4 Convention Benelux sont également importantes en matière de marques collectives**²⁴². L'enregistrement comme marque collective d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP) n'est dès lors pas prévu par la Convention Benelux.

Les travaux préparatoires de la loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques) mentionnent par ailleurs la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux²⁴³. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un

²³⁹ A. BRAUN, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 136.

²⁴⁰ Le titulaire ne peut toutefois faire usage de la marque collective pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement (article 2.34, al. 2 Convention Benelux).

²⁴¹ Lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (article 2.36, al. 2 Convention Benelux).

²⁴² V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 193: "Opmerking verdient nog dat art. 4.1, via art. 20 ook op collectieve merken van toepassing is en via art. 39 eveneens op dienstenmerken".

²⁴³ C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583.

enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus offerte par l'article 6ter CUP²⁴⁴.

b. Examen pour motifs absolus

Le dépôt et l'enregistrement d'une marque Benelux se font, soit auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l'Office»), soit auprès des administrations nationales (v. article 2.5 Convention Benelux). L'Office effectue un examen préalable de la marque pour motifs absolus (v. article 2.11 Convention Benelux). Au titre de l'article 2.11, al. 1 Convention Benelux, l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2 Convention Benelux
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. **la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci**
- d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce
- e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.

L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit ou de la prestation du service ne saurait dès lors être accordé. Le refus doit par ailleurs être soulevé d'office par l'Office.

1.3 Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire

Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après R. 40/94) contient une réglementation de la **marque communautaire**²⁴⁵.

Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (article 4 R. 40/94). Le titulaire de marques communautaires peut être toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public (article 5 R. 40/94). Une marque communautaire s'acquiert par **l'enregistrement** (article 6 R. 40/94).

L'article 7 R. 40/94 dresse une liste des **motifs absolus de refus** d'enregistrer un signe comme marque communautaire. Ainsi, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont

²⁴⁴ V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

²⁴⁵ V. article 1 R. 40/94 : les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires"

contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 7, litt. f R. 40/94), ou encore, les marques qui sont **de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service** (article 7, litt. g R. 40/94). **Les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris, sont également exclues d'un enregistrement comme marque communautaire** (article 7, litt. h R. 40/94), **tout comme les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente** (article 7, litt. i R. 40/94).

1.4 Accord sur les ADPIC

a. *Marque de fabrique ou de commerce*

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après: «Accord sur les ADPIC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995)²⁴⁶, contient dans sa partie II, section II (articles 15 et suivants), une réglementation concernant les **marques de fabrique ou de commerce**.

Est considérée comme **marque de fabrique ou de commerce**, tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement²⁴⁷.

Les Etats membres peuvent toutefois, en plus de l'article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC, refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)²⁴⁸. **Il résulte de cette disposition que les Etats membres peuvent refuser l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des signes nationaux tels que définis à l'article 6ter CUP.**

b. *Indications géographiques*

Par ailleurs, l'Accord sur les ADPIC contient une réglementation particulière quant aux **indications géographiques** (v. Partie II, Section III, articles 22 et suivants).

²⁴⁶ Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org

²⁴⁷ V. article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC.

²⁴⁸ V. article 15, al. 2 Accord sur les ADPIC.

L'article 22, al. 1 Accord sur les ADPIC définit la notion d'**indication géographique**. La définition est libellée dans les termes suivants: «Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques **des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre**, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique».

Pour ce qui est des indications géographiques, **les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit** (article 22, al. 2, lit. a Accord sur les ADPIC)²⁴⁹. Par ailleurs, un Etat membre de l'Accord sur les ADPIC s'engage à **refuser ou à invalider, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine** (article 22, al. 3 Accord sur les ADPIC)²⁵⁰.

2. *Protection des modèles et dessins*

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, le Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.

2.1 Convention Benelux

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris**²⁵¹. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

²⁴⁹ La protection visée à l'article 22, al. 2 Accord sur les ADPIC est applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui concerne le territoire, la région ou la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire ; v. article 22, al. 4 Accord sur les ADPIC.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'Etat membre concerné »

2.2 Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) interdit l'enregistrement du dessin ou modèle constitutif d'**un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou constitutif d'**un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.**

3. *Droit pénal*

L'article 232bis du Code pénal luxembourgeois punit d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, **ceux qui font usage des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation**, ainsi que de l'ensemble des écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics **à des fins non autorisées**. Il y a **usage non autorisé** des armoiries et symboles visés notamment lorsqu'il est fait (a) à des fins frauduleuses, (b) **à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement**. Il s'ensuit dès lors une interdiction de principe, sauf exception expresse de la part du Gouvernement, d'utiliser les armoiries nationales et le drapeau national à des fins commerciales. Nos recherches n'ont toutefois **pas permis d'identifier des exceptions expresses au principe d'interdiction d'utilisation** des armoiries, emblèmes et autres signes pour des raisons commerciales. Finalement, l'article 232bis du Code pénal ne s'applique pas à l'utilisation du **substantif «Luxembourg» ou de l'adjectif «luxembourgeois»**. Leur utilisation à des fins commerciales ne saurait dès lors donner lieu à une infraction pénale. Elle peut néanmoins être considérée comme incompatible avec les exigences en matière de pratiques du commerce (v. infra, nr. 3).

4. *Concurrence déloyale*

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (Mém. 2002, 1830)²⁵² interdit certains **abus de la concurrence** (v. infra, nr. 2.1) et certaines **pratiques publicitaires** (v. infra, nr. 2.2).

4.1 Abus de la concurrence

La loi du 30 juillet 2002 interdit tout d'abord certains abus de la concurrence. Ainsi, l'article 14 de cette loi punit dans des termes très larges toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel,

252

Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.

enlève ou tente d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence pour **infraction à la concurrence loyale**. Des actes de concurrence déloyale peuvent donner lieu à une **action en cessation** et peuvent être punis d'une **amende**.

4.2 Publicité²⁵³

La loi du 30 juillet 2002 interdit deuxièmement **toute publicité favorisant un acte qui contrevient aux dispositions de la présente loi** (article 16 de la loi du 30 juillet 2002) ainsi que toute **publicité trompeuse** (article 17 de la loi du 30 juillet 2002)²⁵⁴. De nouveau, toute contravention aux articles 16 et 17 de la loi du 30 juillet 2002 peut donner lieu à une action en cessation sur la base de l'article 23 de cette loi ou encore, à des pénalités.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n'est pas possible en droit des marques luxembourgeois, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux). De plus, **l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du produit ou de la prestation du service n'est pas attributif du droit à la marque en droit luxembourgeois** (v. article 2.11 Convention Benelux). Le refus d'enregistrement est soulevé d'office par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (v. article 2.11 Convention Benelux). Il en est de même de **l'enregistrement, comme dessin ou modèle, d'un dessin ou d'un modèle qui constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris** (v. article

²⁵³ Aux fins de cette loi, on entend par «**publicité**» toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; v. article 15 de la Loi du 30 juillet 2002.

²⁵⁴ Aux fins de l'article 17 de la loi du 30 juillet 2002, on entend par «**publicité trompeuse**» toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent (article 17, al. 1 de la loi du 30 juillet 2002). Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments notamment de ses indications concernant (a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services; (b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou des prestations de services; (c) la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions (article 17, al. 2 de la loi du 30 juillet 2002).

3.6, lit. e Convention Benelux). De nouveau, de tels dessins ou modèles ne peuvent être enregistrés en droit luxembourgeois.

Droit pénal

Aux termes de l'article 232bis du Code pénal luxembourgeois, **l'utilisation des signes nationaux des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de l'ensemble des écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics, est interdite et punie pénalement.** Cette interdiction ne s'applique pas au substantif «Luxembourg» ou à l'adjectif «luxembourgeois». Leur utilisation n'est pas soumise à des conditions particulières, si ce n'est le respect des règles de la concurrence loyale, de la publicité et de la protection de la propriété intellectuelle (v. supra, nr. 3).

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

V. supra, nr. 3.

(2) Conditions formelles d'utilisation

V. supra, nr. 3.

5. Protection du signe national «suisse»

5.1 Croix-Rouge

La loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix-Rouge Luxembourgeoise (Mém. 1923, 461) reconnaît en son article 1^{er} la Société de la Croix-Rouge Luxembourgeoise d'utilité publique et lui confère, à ce titre, la personnalité civile. Les missions de la Société de la Croix-Rouge Luxembourgeoise sont énumérées dans l'article 1 in fine de cette loi.

La loi du 18 décembre 1914 concernant la protection des emblèmes de la Croix-Rouge (Mém. 1914, 1197) punit dans son article 1^{er} d'une amende de 25 euros à 250 euros (1^o) ceux qui, sans autorisation régulière, portent l'emblème de la Croix-Rouge et (2^o) ceux qui, **indûment et sans autorisation, se servent de la dénomination ou des emblèmes de la Croix-Rouge, soit pour faire appel à la charité publique, soit comme moyen de réclame commerciale.** Les autorisations sont accordées par le Gouvernement ou ses délégués.

5.2 Protection des signes nationaux d'autres pays

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.

a. Droit des marques

aa) Convention de Paris

Les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6ter, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6ter, al. 9 CUP).

L'article 6ter, al. 10 CUP prévoit que «Les dispositions qui précèdent [l'article 6ter CUP] ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalidier, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus».

Aux termes de l'article 6quinquies, lit. B, al. 3 CUP, «Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que [...] lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public».

bb) Convention Benelux

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux)²⁵⁵. De plus, l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du produit ou de la prestation du service n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge (v. article 2.11 Convention Benelux). **Il s'ensuit dès lors que les noms des autres pays – y**

255

Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne peut être plus efficace que la protection contre les abus qu'offre l'article 6ter CUP. V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

compris la Suisse –, leurs drapeaux et armoires ne peuvent être enregistrés comme marque.

b. Protection des modèles et dessins

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, le Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.

aa) Convention Benelux

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris**²⁵⁶. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l'enregistrement si le dessin ou modèle constitue **un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou **un usage abusif de signes, emblèmes et armoires autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.**

c. Concurrence déloyale

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (Mém. A 2002, 1830)²⁵⁷ interdit les **abus de la concurrence** et certaines **pratiques publicitaires**.

²⁵⁶ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoires autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné »

²⁵⁷ Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.

aa) Abus de la concurrence

La loi du 30 juillet 2002 interdit certains abus de la concurrence. Ainsi, l'article 14 de cette loi punit dans des termes très larges toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire, soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence pour **infraction à la concurrence loyale**. Les actes de concurrence déloyale peuvent donner lieu à une **action en cessation** et peuvent être punis d'une **amende**.

bb) Publicité²⁵⁸

La loi du 30 juillet 2002 interdit **toute publicité favorisant un acte qui contrevient aux dispositions de la présente loi** (article 16 de la loi du 30 juillet 2002) ainsi que toute **publicité trompeuse** (article 17 de la loi du 30 juillet 2002)²⁵⁹. De nouveau, toute contravention aux articles 16 et 17 de la loi du 30 juillet 2002 peut donner lieu à une action en cessation sur la base de l'article 23 de cette loi ou encore à des pénalités.

²⁵⁸ Aux fins de cette loi, on entend par «**publicité**» toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; v. article 15 de la Loi du 30 juillet 2002.

²⁵⁹ Aux fins de l'article 17 de la loi du 30 juillet 2002, on entend par «**publicité trompeuse**» toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent (article 17, al. 1 de la loi du 30 juillet 2002). Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments notamment de ses indications concernant (a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services; (b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou des prestations de services; (c) la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions (article 17, al. 2 de la loi du 30 juillet 2002).

5.3 Protection des singes nationaux suisses

Nos recherches n'ont **pas** **permi** **d'identifier** **une** **protection** **spécifique** **en** **droit** **luxem-**
bourgeois **quant** **aux** **signes** **nationaux** **suisses**.

BART VOLDERS

Pays-Bas

Résumé

Le droit néerlandais interdit l'enregistrement, comme marque, dessin ou modèle des emblèmes et armoiries néerlandaises ainsi que du drapeau national néerlandais. Par ailleurs, en adhérant à la Convention de Paris, les Pays-Bas se sont engagés à tenir pour nulles les marques reproduisant des armoiries, emblèmes, drapeaux et autres symboles des pays membres de l'Union de Paris. Il en est de même pour les dessins et modèles reproduisant des armoiries, emblèmes, drapeaux et autres symboles nationaux. Suivant une directive communautaire transposée dans le droit Benelux, les armoiries, emblèmes, drapeaux et autres symboles nationaux ne peuvent être enregistrés à titre de dessin ou de modèle au regard du droit néerlandais.

Le droit pénal néerlandais punit d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement quiconque utilise illégalement des signes nationaux. Une utilisation est interdite lorsqu'elle conduit à laisser penser que l'utilisateur bénéficie de la protection ou du soutien du pays ou de l'organisation internationale auquel se rattache le signe en cause. Toute autre utilisation des signes nationaux – i.e. toute utilisation qui ne conduit pas à penser que l'utilisateur des signes nationaux jouit d'une telle protection privilégiée – est autorisée, sous réserve, cependant, du respect des pratiques honnêtes du commerce et des actes de publicité trompeuse.

Le droit pénal néerlandais punit par ailleurs d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement quiconque utilise ou imite la Croix-Rouge ou la Croix de Genève à titre de marque ou à quelque autre titre. Sont, plus spécifiquement, interdites les utilisations de la Croix suisse à des fins commerciales illégitimes ainsi que les utilisations blessantes pour le sentiment national suisse.

1. Signes nationaux

L'arrêté du 23 avril 1980 (en néerlandais: Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, *Staatsblad* 1980, 206) donne une définition des (1°) **armoiries nationales et royales néerlandaises**²⁶⁰. Les armoiries du Royaume des Pays-Bas sont représentées par

²⁶⁰

V. les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 23 avril 1980 :

- Article 1^{er} de l'arrêté du 23 avril 1980:

“Het wapen, dat door het Koninkrijk der Nederlanden, zowel als door Ons en Onze opvolgers, Koningen der Nederlanden, zal worden gevoerd, is in azuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechtersvoorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen te zamen gebonden met een lint mede van goud”.

- Article 2 de l'arrêté du 23 avril 1980:

“Aan het in het vorige artikel omschreven wapen kunnen de navolgende uitwendige versierselen worden toegevoegd: a. tot dekking van het schild de Koninklijke kroon gelijk aan die welke tot dusverre door de Koningen der Nederlanden is gevoerd; b. als schildhouders twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel; c. het devies "Je maintiendrai" in Latijnse letters van goud op een lint van azuur.”.

Article 3 de l'arrêté du 23 avril 1980:

une cape royale sur laquelle deux lions tiennent un bouclier avec, en texte français, la phrase "Je maintiendrai", la devise nationale du pays. Le (2°) **drapeau national** du pays, quant à lui, est caractérisé par trois bandes horizontales en couleur rouge, blanc et bleu. Sera également étudiée (3°) l'utilisation des substantifs «Pays-Bas» ou «Hollande» et des adjectifs «néerlandais» et «hollandais» dans les rapports commerciaux.

2. Législation applicable

a) Droit international

- Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E., L. 11, 14 janvier 1994.
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, entré en vigueur le 1er janvier 1995), Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org
- Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), *Tractatenblad* 2005, 96. La Convention est entrée en vigueur aux Pays-Bas le 1^{er} septembre 2006.
[on-line] <<http://www.wetten.nl>>
- Traité sur le droit des marques et au Règlement d'exécution, *Tractatenblad* 1995, 255.
- Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E., C 293 du 5 octobre 1996, *Tractatenblad* 1990, 44.
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, *Tractatenblad* 1970, 186 et 1974, 232.
- Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle.

b) Droit national

1. Législation

- Article 435b du Code pénal néerlandais
- Article 435c du Code pénal néerlandais
- Article 435d du Code pénal néerlandais
- Article 328bis du Code pénal néerlandais
- Article 6: 162 du Code civil néerlandais

“Het in artikel 1 omschreven wapen, voorzien van zijn uitwendige versierselen kan worden geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt door een baldakijn van purper geboord van goud, en dragende de Koninklijke kroon”.

Pour de plus d'amples informations :

<http://www.koninklijkhuis.nl/english/content.jsp?objectid=13334>

- Articles 6: 194 à 6: 194 du Code civil néerlandais
- Article 3: 305a du Code civil néerlandais
- Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, *Staatsblad* 1980, 206.
- Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, *Staatsblad* 1921, 842.

2. *Soft-law*

- Code de la publicité (en néerlandais: «*Reclamecode*»)
[on-line] <<http://www.reclamecode.nl>>

c) **Droit régional**

Nos recherches n'ont pas permis d'identifier des informations pertinentes à ce sujet.

3. **Mise en œuvre de la législation**

a) **Qui intervient?**

1. *Droit des marques*

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.

Comme on le verra (*infra*, nr. 3, lit. D), l'article 2.4 de la Convention Benelux introduit une série de **restrictions** à l'enregistrement de signes comme marque individuelle ou collective. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque (a) l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6*ter* de la Convention de Paris (CUP), ou encore, (b) l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

Le refus d'enregistrement est prononcé par l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office»), qui réalise par ailleurs d'un examen préalable de la demande d'inscription d'une marque (v. article 2.11 Convention Benelux). L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique d'un produit ou d'un service ne saurait être accordé sur la base de l'article 2.11, al. 1, lit. c Convention Benelux.

2. *Droit des modèles et dessins*

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.

Ainsi qu'il sera vu (*infra*, sous nr. 3, lit. D), l'article 3.6 de la Convention Benelux pose une série de **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins. L'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux») est compétent pour refuser l'enregistrement, après examen préalable, pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v. article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)²⁶¹. Dans tous les autres cas, l'Office Benelux ne joue qu'un rôle passif ; il ne saurait en effet vérifier si les conditions matérielles d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle sont remplies²⁶². Aux termes de l'article 3.23, para. 1 Convention Benelux, **seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle si le droit au dessin ou modèle ne peut être acquis en application de l'article 3.6, sous d** de la Convention Benelux. Aux termes de cet article, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris. Si l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous d, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si le dessin ou modèle, en sa forme modifiée, répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée (article 3.24, para. 2 Convention Benelux).

3. *Droit pénal*

Les infractions prévues à l'article 435b du Code pénal néerlandais peuvent être **sanctionnées au pénal suivant la procédure ordinaire**.

4. **Concurrence déloyale**

Toute violation de la concurrence loyale, telle que prévue à l'article 6:162 du Code civil néerlandais peut être portée devant les juridictions civiles. Une procédure en référé est également prévue (*kortgeding*).

5. *Publicité*

5.1 Code civil

Les interdictions prévues à l'article 6: 194 du Code civil néerlandais (publicité trompeuse) peuvent être poursuivies, sur la base de l'article 6: 196 du Code civil néerlandais, devant **les juridictions civiles**. Une action en référé (*kortgeding*) est également ouverte.

²⁶¹ V. VAN DER KOOIJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

²⁶² *Ibid.* : « Het Benelux-Bureau stelt geen onderzoek in naar de materiële vereisten waaraan een model moet beantwoorden. Op deze regel bestaat één uitzondering, te weten het model dat naar het oordeel van het Bureau in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één van de Benelux-landen ».

5.2 Code de la publicité

Une plainte pour violation du Code de la publicité (*Reclamecode*), un instrument de *soft-law* dont l'objectif est la promotion de certains standards minimaux en matière de la publicité, peut être adressée à la Commission de la publicité par **toute personne convaincue de l'existence d'une violation du Code**. Par ailleurs, la **Commission de la publicité** peut vérifier **d'office** si une publicité satisfait aux exigences du Code.

6. *Nom de commerce*

Les violations aux dispositions de la loi du 5 juillet 1921 sur le **nom de commerce** (en néerlandais: *Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam*) peuvent être soumises au **Tribunal d'arrondissement du lieu d'établissement de l'entreprise ou du commerçant en cause**.(v. article 6 de ladite loi).

b) **Qui demande une intervention?**

1. *Droit des marques*

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.

L'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** refuse **d'office** l'enregistrement comme marque individuelle ou collective, d'un signe qui n'est pas attributif d'un droit de marque. V- également, supra, n° 3 lit. a.

2. *Droit des modèles et dessins*

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.

Comme on le verra *infra*, sous nr. 3, lit. d, l'article 3.6 de la Convention Benelux contient une série des **restrictions** à l'enregistrement des modèles et dessins Le refus d'enregistrement relève de l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle** (ci-après «l'Office Benelux»), qui ne peut toutefois refuser l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle après un examen préalable pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (v. article 3.9 *juncto* article 3.13 Convention Benelux)²⁶³. Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressés d'invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les **juridictions civiles** (v. article 3.23 Convention Benelux).

263

V. VAN DER KOOIJ, *Intellectuele eigendom*, Kluwer, 1998, p. 279.

3. *Droit pénal*

Les autorités publiques néerlandaises (ministère public) **sont compétentes pour agir devant les juridictions pénales en raison de la violation d'une interdiction prévue à l'article 435b du Code pénal néerlandais.**

4. *Concurrence déloyale*

Toute personne lésée – il s'agit en général des concurrents de l'auteur de l'infraction- peut introduire devant les juridictions civiles, une action pour violation des règles de la concurrence loyale en application de l'article 6: 162 du Code civil néerlandais. En cas d'abus de concurrence, les fondations ou associations dotées de la personnalité morale et dont les statuts prévoient qu'elles ont pour objet de protéger certaines catégories de personnes (ex. les consommateurs) peuvent également saisir les tribunaux (v. article 3: 305a du Code civil néerlandais). Dans l'hypothèse d'une telle action, les associations ou fondations peuvent obtenir la publication ou l'affichage de la décision de condamnation. L'action en justice intentée sur la base de l'article 3: 305a du Code civil néerlandais est irrecevable si elle n'est pas précédée par des tentatives de résolution du litige à l'amiable (v. article 3: 305a, para. 2 du Code civil néerlandais).

Le texte de l'article 3: 305a du Code civil néerlandais est le suivant:

Artikel 3: 305a

1. Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.

*2. Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is **niet ontvankelijk**, indien hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door **het voeren van overleg met de gedaagde te bereiken**. Een termijn van twee weken na de ontvangst door de gedaagde van een verzoek tot overleg onder vermelding van het gevorderde, is daartoe in elk geval voldoende.*

*3. Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot veroordeling van de gedaagde tot het **openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak**, zulks op een door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen. Zij kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.*

4. Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een rechtsvordering als bedoeld in lid 1, voor zover degene die door deze gedraging wordt getroffen, daartegen bezwaar maakt.

5. Een rechterlijke uitspraak heeft geen gevolg ten aanzien van een persoon tot bescherming van wiens belang de rechtsvordering strekt en die zich verzet tegen werking van de uitspraak ten opzichte van hem, tenzij de aard van de uitspraak meebrengt dat de werking niet slechts ten opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.

5. *Publicité*

5.1 Code civil

Les interdictions prévues à l'article 6: 194 du Code civil néerlandais (publicité trompeuse) peuvent être portées devant les juridictions civiles par **toute personne lésée** – il s'agit en général des concurrents de l'auteur de l'infraction – selon la procédure ordinaire. Sont également habilitées à s'adresser au tribunal en cas d'abus de concurrence, les **fondations** ou **associations** dotées de personnalité juridique, sous réserve que leurs statuts prévoient que leur

objet social est de protéger certains catégories de personnes (p.ex.. les consommateurs) contre de tels abus (v. article 3: 305a du Code civil néerlandais)²⁶⁴. Dans l'hypothèse d'une telle action, les associations ou fondations peuvent obtenir la publication ou l'affichage de la décision de condamnation. L'action en justice est irrecevable si elle n'est pas précédée par des tentatives de résolution du litige à l'amiable (v. article 3: 305a, para. 2 du Code civil néerlandais).

Le texte de l'article 3: 305a du Code civil néerlandais est le suivant:

Artikel 3: 305a

- 1. Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.*
- 2. Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is niet ontvankelijk, indien hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg met de gedaagde te bereiken. Een termijn van twee weken na de ontvangst door de gedaagde van een verzoek tot overleg onder vermelding van het gevorderde, is daartoe in elk geval voldoende.*
- 3. Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot veroordeling van de gedaagde tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks op een door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen. Zij kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.*
- 4. Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een rechtsvordering als bedoeld in lid 1, voor zover degene die door deze gedraging wordt getroffen, daartegen bezwaar maakt.*
- 5. Een rechterlijke uitspraak heeft geen gevolg ten aanzien van een persoon tot bescherming van wiens belang de rechtsvordering strekt en die zich verzet tegen werking van de uitspraak ten opzichte van hem, tenzij de aard van de uitspraak meebrengt dat de werking niet slechts ten opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.*

5.2 Code de la publicité

Une plainte pour violation du Code de la publicité (*Reclamecode*) peut être adressée à la Commission de la publicité par **toute personne convaincue de l'existence d'une violation du Code.** Par ailleurs, la **Commission de la publicité** peut également vérifier **d'office** si une publicité satisfait aux exigences du Code.

6. *Nom de commerce*

Aux termes de l'article 6, para. 1 de la loi du 5 juillet 1921 sur le **nom de commerce** (en néerlandais: *Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam*), toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut adresser au juge compétent une demande de modification du nom commercial d'un commerçant.

²⁶⁴

V. LANKHORST, *Burgerlijk Wetboek. Tekst en Commentaar*, Kluwer, 2005, p. 2422-2423 ad article 6: 196.

L'article 6, para. 1 de cette loi est libellé dans les termes suivants:

Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan iedere belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.

c) Jusqu'où faut-il étendre la protection des signes nationaux

V. infra, lit d)

d) Protection des signes nationaux

Les signes nationaux néerlandais sont protégés par des règles du droit pénal (v. infra, nr. 1), du **droit des marques** (v. infra, nr. 2), du **droit des modèles et des dessins** (v. infra, nr. 3), du **droit de la concurrence déloyale** (v. infra, nr. 4) et du **droit de la publicité** (v. infra, nr. 5). Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1921 sur **le nom de commerce** (en néerlandais: *Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam*) interdit aux commerçants d'utiliser un nom de commerce trompeur eu égard à ses activités (v. infra, nr. 6).

1. Droit pénal

Le Code pénal néerlandais interdit l'utilisation non-autorisée des signes nationaux, y compris les signes nationaux néerlandais, quand cette utilisation laisse à penser que l'utilisateur jouit de la protection ou du soutien du pays [ou de l'organisation internationale] auquel se rattache le signe en cause. Ainsi, l'article 435b du Code pénal **néerlandais punit d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement quiconque utilise sans autorisation des signes nationaux, dès lors que cette utilisation laisse à penser que l'utilisateur jouit de la protection ou du soutien du pays [ou de l'organisation internationale] auquel se rattache le signe en question.**

Néanmoins, lorsque l'utilisation en cause ne laisse pas à penser au grand public qu'il existe un lien privilégié entre l'utilisateur et le pays auquel se rattache le signe en cause, **aucune sanction ne peut être imposée sur la base de l'article 435b du Code pénal.** Le rapport explicatif de la loi indique, à titre d'exemple, que l'utilisation du nom «*Pays-Bas*» ou «*Pologne*» pour désigne deux hôtels («*Hotel des Pays-Bas*» ou «*Hotel Polen*») n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 435b Code pénal néerlandais²⁶⁵.

265

MvT, Kamerstukken II, 1955-56, 4342. V. également, V. WEDZINGA, in *Strafrecht. Tekst en Commentaar*, Kluwer, 2002, p. 1293.

2. Droit des marques

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.

2.1 Convention de Paris

La Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle (M.B., 29 janvier 1975)²⁶⁶ – ci-après «CUP» – a pour objectif la protection de la propriété industrielle dans les différents Etats Membres de la Convention.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale dans ces matières (article 1, al. 2 CUP). La notion de propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels (article 1, al. 3 CUP). Il résulte de l'article 2, al. 1 CUP que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Les articles 6 et suivants CUP contiennent des règles portant sur la protection des marques dans les parties contractantes.

Il résulte de l'article 6, al. 1 CUP que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. L'article 6bis, al. 1 CUP prévoit que les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estime y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en est de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

Une protection particulière est prévue dans la Convention de Paris pour les signes et les emblèmes nationaux. En effet, au titre de l'article 6ter, al. 1, lit. a CUP, les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, **des armoiries, drapeaux**

266

Signée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la Loi du 26 septembre 1974, B.S., 29 janvier 1975, entrée en vigueur pour la Belgique le 12 février 1975.

et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique²⁶⁷. L'article 6ter CUP ne s'applique **pas au nom du pays** (p.ex. le substantif «Belgique» ou l'adjectif «belge»).

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire (v. article 6ter, al. 2 CUP). Pour les drapeaux de l'État, les mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925 (article 6ter al. 5 CUP). Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, pour les sigles et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 6ter, al. 3 CUP (article 6ter, al. 6 CUP). En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons (article 6ter, al. 7 CUP).

Pour l'application de l'article 6ter CUP, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, **la liste de emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste.** Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Cette notification n'est toutefois pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États (article 6ter, al. 3, lit. a CUP). **A contrario l'article 6ter, al. 3, lit. a CUP, des armoiries, emblèmes et autres signes nationaux pour lesquelles aucune notification est donné, ne jouissent pas de la protection de l'article 6ter CUP.**

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, peuvent les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6ter, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6ter, al. 9 CUP).

Les Pays membres de la Convention de Paris (CUP), en approuvant ladite Convention et en particulier son article 6ter, assument dès lors une double obligation.

²⁶⁷

Il résulte par ailleurs de l'article 6ter, al. 1, lit. b CUP que « Les dispositions figurant sous la lettre a. ci-dessus s'appliquent également **aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection** ». Toutefois, aux termes de l'article 6ter, al. 1, lit. c CUP, « Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b. ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a. ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation ».

- *Premièrement*, les Etats membres de la Convention de Paris s’engagent à interdire l’utilisation comme marque des signes nationaux (i.e. des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union) par des mesures appropriées.
- *Deuxièmement*, les Etats membres de la Convention de Paris s’engagent à refuser, ou au moins à invalider, l’enregistrement de tels signes nationaux.

Comme l’indique également A. BRAUN:

«[I]l ne s’agit, comme on peut le voir, que d’interdire l’usage de ces emblèmes ‘comme marque ou comme élément de marque’. La Suisse eût voulu que l’interdiction s’appliquât à tout mode d’emploi, mais elle se heurta à l’opposition de la délégation britannique. **L’usage commerciale des signes et emblèmes en question devra cependant être interdit en vertu de l’alinéa 9 de l’article 6ter, lorsqu’il constituera un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire lorsqu’il sera de nature à induire une erreur sur l’origine du produit.** En ce qui concerne non la reproduction mais l’imitation des signes et emblèmes, l’alinéa 1^{er} de l’article 6ter comprenait cependant une sérieuse limitation en ce sens que l’imitation réprimée devait être appréciée ‘au point de vue héraldique’»²⁶⁸.

Par ailleurs, on observe que l’extension de la protection assurée aux emblèmes par l’article 6ter CUP aux désignations verbales de ces emblèmes (p.e. «Croix suisse», «Union Jack») n’a pas pu être réalisée lors des travaux préparatoires de la Convention de Paris²⁶⁹.

Aucune réglementation n’est contenue dans la Convention de Paris quant à l’utilisation dans des relations commerciales du nom national d’un pays (p.ex. le substantif «Belgique» ou l’adjectif «belge»).

2.2 Convention du Benelux du 25 février 2005

La Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (M.B., 26 avril 2006 (première éd.), add., M.B., 24 août 2006)²⁷⁰ a pour objectif, selon son Préambule, de remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente²⁷¹.

a. *Marques individuelles et marques collectives*

La Convention Benelux distingue entre des **marques individuelles** (aa) et des **marques collectives** (bb).

²⁶⁸ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 592.

²⁶⁹ A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 594.

²⁷⁰ Signé à La Haye le 25 février 2005 et approuvé par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006 (première éd.). La Convention est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006. Pour un 1^{er} aperçu de la Convention Benelux : H. Vanhees, « Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten », R.W. 2006-07, p. 202 et seq.

²⁷¹ La Convention Benelux remplace ainsi l’ancien Loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les marques (M.B., 14 octobre 1969).

aa. *Marques individuelles:*

L'article 2.1 de la Convention Benelux dresse une liste des signes susceptibles d'être considérés comme marques individuelles.

Ainsi, au titre de cet article, sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise. Ne peuvent toutefois être considérés comme marques individuelles, les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (article 2.2 Convention Benelux). Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque individuelle (article 2.3 Convention Benelux). **Le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt doit être effectué sur le territoire du Benelux** (dépôt Benelux) ou résulte d'un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international) (article 2.2 Convention Benelux)²⁷².

L'article 2.4 de la Convention Benelux contient une série des **restrictions** aux articles 2.1 à 2.3 de la Convention Benelux. Ainsi, n'est pas attributif du droit à la marque:

- a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris (CUP);
- b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;
- c. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
- d. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 2.26, alinéa 2, sous a;
- e. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
- f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment: (1) le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ; (2) le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
- g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne

272

Sans préjudice toutefois du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC.

foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de cette indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

Il résulte de l'article 2.4 litt. a Convention Benelux (ancien article 4, al. 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques), dont le texte se réfère à l'article 6^{ter} CUP intégrant de la sorte cette disposition directement dans le droit interne, que **la protection est refusée au dépôt d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP)**. Se faisant, comme l'indique par ailleurs A. BRAUN, les auteurs de la Convention de Benelux ne font rien d'autre que de donner prééminence aux conventions internationales auxquelles les trois pays Benelux ont adhéré, telle la Convention de Paris²⁷³. **L'enregistrement comme marque est d'ailleurs refusé si la marque est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.**

bb. Marques collectives

Sont considérées comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire (article 2.34, al. 1 Convention Benelux)²⁷⁴. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique (article 2.34, al. 3 Convention Benelux). Par ailleurs, le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque (article 2.36, al. 1 Convention Benelux)²⁷⁵.

Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun (article 2.35 Convention Benelux). Il s'ensuit dès lors que **les restrictions contenues dans 2.4 Convention Benelux sont également importantes en matière de marques collectives**²⁷⁶. L'enregistrement comme marque collective d'une marque dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (CUP) n'est dès lors pas prévu par la Convention Benelux.

Les travaux préparatoires de la loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière des marques) mentionnent par ailleurs la possibilité pour un pays Benelux de

²⁷³ A. BRAUN, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 136.

²⁷⁴ Le titulaire ne peut toutefois faire usage de la marque collective pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement (article 2.34, al. 2 Convention Benelux).

²⁷⁵ Lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (article 2.36, al. 2 Convention Benelux).

²⁷⁶ V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 193: "Opmerking verdient nog dat art. 4.1, via art. 20 ook op collectieve merken van toepassing is en via art. 39 eveneens op dienstenmerken".

déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux²⁷⁷. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus offerte par l'article 6ter CUP²⁷⁸.

b. Examen pour motifs absolus

Le dépôt et l'enregistrement d'une marque Benelux se font, soit auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l'Office»), soit auprès des administrations nationales (v. article 2.5 Convention Benelux). L'Office effectue un examen préalable de la marque pour motifs absolus (v. article 2.11 Convention Benelux). Au titre de l'article 2.11, al. 1 Convention Benelux, l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2 Convention Benelux
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. **la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci**
- d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce
- e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.

L'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit ou de la prestation du service ne saurait dès lors être accordé. Le refus doit par ailleurs être soulevé d'office par l'Office.

2.3 Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire

Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après R. 40/94) contient une réglementation de la **marque communautaire**²⁷⁹.

Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (article 4 R. 40/94). Le titulaire de marques communautaires peut être toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit

²⁷⁷ C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583.

²⁷⁸ V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

²⁷⁹ V. article 1 R. 40/94 : Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires"

public (article 5 R. 40/94). Une marque communautaire s'acquiert par l'**enregistrement** (article 6 R. 40/94).

L'article 7 R. 40/94 dresse une liste des **motifs absolus de refus** d'enregistrer un signe comme marque communautaire. Ainsi, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont **contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs** (article 7, litt. f R. 40/94), ou encore, les marques qui sont **de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service** (article 7, litt. g R. 40/94). **Les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6ter de la convention de Paris, sont également exclu d'un enregistrement comme marque communautaire** (article 7, litt. h R. 40/94), **tout comme les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente** (article 7, litt. i R. 40/94).

2.4 Accord sur les ADPIC

a. *Marque de fabrique ou de commerce*

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après: «Accord sur les ADPIC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995)²⁸⁰, contient dans sa partie II, section II (articles 15 et suivants), une réglementation concernant les **marques de fabrique ou de commerce**.

Est considérée comme **marque de fabrique ou de commerce**, tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement²⁸¹.

Les Etats membres peuvent toutefois, en plus de l'article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC, refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)²⁸². **Il résulte de cette disposition que les Etats membres peuvent refuser l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des signes nationaux tels que définis à l'article 6ter CUP.**

280 Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org

281 V. article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC.

282 V. article 15, al. 2 Accord sur les ADPIC.

b. Indications géographiques

Par ailleurs, l'Accord sur les ADPIC contient une réglementation particulière quant aux **indications géographiques** (v. Partie II, Section III, articles 22 et suivants).

L'article 22, al. 1 Accord sur les ADPIC définit la notion d'**indication géographique**. La définition est libellée dans les termes suivants: «Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques **des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre**, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique».

Pour ce qui est des indications géographiques, **les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit** (article 22, al. 2, lit. a Accord sur les ADPIC)²⁸³. Par ailleurs, un Etat membre de l'Accord sur les ADPIC **s'engage à refuser ou à invalider, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine** (article 22, al. 3 Accord sur les ADPIC)²⁸⁴.

3. *Protection des modèles et dessins*

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, le Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires est également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.

3.1 Convention Benelux

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris**²⁸⁵. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin

²⁸³ La protection visée à l'article 22, al. 2 Accord sur les ADPIC sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire ; v. article 22, al. 4 Accord sur les ADPIC.

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et

ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

3.2 Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) interdit l'enregistrement du dessin ou modèle constitutif d'**un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou constitutif d'**un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre**.

4. Concurrence déloyale

A la différence de certains autres pays, la concurrence déloyale ne fait pas l'objet d'une législation spécifique en droit néerlandais. **Des abus de concurrence** sont sanctionnés par application **des dispositions ordinaires de responsabilité délictuelle** (v. article 6: 162 du Code civil néerlandais). Comme le disait d'ailleurs l'auteur néerlandais P.L. REESKAMP, «*unfair competition law is generally civil tort law in a context of competition*»²⁸⁶.

Aux termes de l'article 6: 162 du Code civil néerlandais, l'auteur d'une faute délictuelle peut être tenu responsable et condamné à rembourser le dommage de la personne lésée. **La faute délictuelle comprend selon la doctrine et la jurisprudence, des actes de concurrence déloyale**²⁸⁷. Il résulte en effet du texte de l'article 6: 162 du Code civil néerlandais qu'un délit peut être qualifié quant l'acte en cause est constitutif d'une infraction des règles des bonnes pratiques commerciales par la société (en néerlandais: «*algemene betamelijkheids- en zorgvuldigheidsverplichting*»)

Le texte de l'article 6: 162 du Code civil néerlandais est libellé ainsi:

Artikel 162 NBW

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné »

²⁸⁶ P.L. REESKAMP, *Intellectual Property Law in the Netherlands*, Kluwer, 2002, p. 89.

²⁸⁷ V. LINDENBERGH, in *Burgerlijk Wetboek. Tekst en Commentaar*, Kluwer, 2005, p. 2319 ad article 6: 162: "Een doen of een nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. [...] Normen tegen bescherming zuivere vermogensschade. Bij deze categorie moet onder andere worden gedacht aan gevallen van ongeoorloofde mededinging

5. *Publicité*

5.1 Code civil néerlandais

Le droit néerlandais interdit dans son article 6: 194 du Code civil la **publicité trompeuse**. Sont constitutives de publicité trompeuse, **les fausses indications quant à l'origine des produits commercialisés** (v. article 6: 194, lit. b du Code civil).

Le texte de l'article 6: 194 du Code civil néerlandais est libellé dans les termes suivants:

Artikel 194

*Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt **onrechtmatig**, indien deze mededeling in een of meer opzichten **misleidend** is, zoals ten aanzien van:*

- a. de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden;*
- b. de **herkomst**, de wijze op het tijdstip van vervaardigen;*
- c. de omvang van de voorraad;*
- d. de prijs of de wijze van berekenen daarvan;*
- e. de aanleiding of het doel van de aanbieding;*
- f. de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door derden uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de gebezigde wetenschappelijke of vaktermen, technische bevindingen of statistische gegevens;*
- g. de voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt;*
- h. de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;*
- i. de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid en degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht.*

Une violation de l'article 6: 194 du Code civil néerlandais peut donner lieu à **une action en cessation**, qui peut être intentée sur la base de l'article 6: 196 du Code civil. Aux termes de cet article, le tribunal peut **interdire la publicité trompeuse**. Il peut également imposer à son auteur de **publier** dans les journaux ou **d'afficher** un rectificatif.

Le texte de l'article 6: 196 du Code civil néerlandais est libellé dans les termes suivants:

Artikel 196

*1. Indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in artikel 194 omschreven mededeling of een ongeoorloofde vergelijkende reclame aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen **het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling of zodanige ongeoorloofde vergelijkende reclame verbieden**, maar ook hem laten veroordelen tot het op een door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of laten openbaar maken van een **rectificatie van die mededeling of die ongeoorloofde vergelijkende reclame**.*

2. Indien een vordering als in het vorige lid bedoeld wordt toegewezen jegens iemand die niet tevens aansprakelijk is voor de in artikel 195 lid 2 bedoelde schade, is artikel 167 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

L'article 6: 195 du Code civil néerlandais règle la question de **la charge de la preuve** et de la réparation du **dommage**.

Le texte authentique de l'article 6: 195 du Code civil néerlandais est libellé dans les termes suivants:

Artikel 195

1. *Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerd misleidende karakter van de mededeling berust onderscheidenlijk waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende reclame berust. Ingeval van vergelijkende reclame dient degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen korte termijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame rust.*

2. *Indien volgens artikel 194 en artikel 194a onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, is hij voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt.*

5.2 Soft-Law

Outre les dispositions légales contenues dans le Code civil néerlandais, la publicité trompeuse est également prohibée dans le **Code de la publicité** (*Reclamecode*), un instrument de *soft-law* établi par la Commission néerlandais de la publicité (*Nederlandse Reclame Code Commissie*). Une **définition** de la notion de «publicité» est donnée par l'article 1^{er} du Code²⁸⁸.

Les articles 2 à 14 du Code de la publicité dressent une liste des **exigences minimales** auxquelles doit satisfaire la publicité aux Pays-Bas. L'article 2 de ce Code interdit la publicité contraire à la loi ou contraire aux bonnes mœurs²⁸⁹. Le Code de la publicité interdit par ailleurs toute publicité trompeuse, y compris des déclarations fausses quant à l'origine du produit²⁹⁰.

Les dispositions du Code de la publicité doivent être respectées par les entreprises et les commerçants qui ont adopté cet instrument de *soft-law*. La grande majorité des entreprises néerlandaises, y compris certaines fédérations des entrepreneurs et grandes entreprises publicitaires, ont adhéré au Code de la publicité. Cet instrument, dont l'efficacité a été largement démontrée revêt ainsi une importance pratique considérable. Son autorité, bien que de nature persuasive, est largement reconnue dans les milieux professionnels néerlandais.

288 Ainsi, aux termes de l'article 1^{er}, est considéré d'être "publicité" : "Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten".

289 V. article 2: "Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen."

290 V. article 7: "**Reclame mag niet misleiden, met name niet omtrent de prijs, de inhoud, de herkomst**, de samenstelling, de eigenschappen of de doelmatigheid van de aangeboden producten. Reclame dient zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn, mede gelet op haar aard en vorm en het publiek waarvoor zij is bestemd. Duidelijk behoort ook te zijn door wie de producten worden aangeboden".

6. *Nom de commerce*

La loi du 5 juillet 1921 sur le **nom de commerce** (en néerlandais: *Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam*) interdit l'utilisation, comme nom de commerce, d'**un nom trompeur eu égard aux activités de l'entreprise ou du commerçant** (article 5b)²⁹¹ ainsi que d'un nom similaire à un nom de commerce ou une marque antérieur²⁹².

4. **Ayants droit des signes nationaux**

a) **Ayants droit**

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union est interdit en droit néerlandais et ce, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux). De plus, **l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique d'un produit ou d'un service est également interdit en droit néerlandais** (v. article 2.11 Convention Benelux). Le refus d'enregistrement est soulevé d'office par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (v. article 2.11 Convention Benelux). Il en est de même de **l'enregistrement, comme dessin ou modèle, d'un dessin ou d'un modèle qui constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris** (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

b) **Conditions d'utilisation**

(1) *Conditions matérielles d'utilisation*

V. supra, nr. 3

(2) *Conditions formelles d'utilisation*

V. supra, nr. 3.

²⁹¹ V. article 5b de la loi du 5 juillet 1921 : « Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is ».

²⁹² V. article 5a de la loi du 5 juillet 1921 : « Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is ».

5. Protection du signe national «suisse»

5.1 Droit pénal

Le Code pénal néerlandais interdit tant une utilisation sans autorisation, une imitation de la Croix-Rouge qu'une utilisation sans autorisation et une imitation de la Croix suisse²⁹³. Par ailleurs, le Code pénal néerlandais interdit également l'utilisation sans autorisation de signes nationaux quand cette utilisation conduit à penser que l'utilisateur jouit de la protection ou du soutien du pays [ou de l'organisation internationale] auquel se rattache le signe en question.

a. Article 435b Code pénal

L'article 435b du Code pénal néerlandais **punit d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement quiconque utilise sans autorisation des signes nationaux lorsque l'utilisation laisse à penser que son auteur bénéficie de la protection ou du soutien du pays [ou de l'organisation internationale] auquel se rattache le signe en cause.**

A défaut d'entraîner une telle impression, l'utilisateur n'encourt aucune sanction sur la base de l'article 435b du Code pénal. Le rapport explicatif de la loi indique, à titre d'exemple, que l'utilisation du nom «Pays-Bas» ou «Pologne» pour désigner deux hôtels («Hôtel des Pays-Bas» et «Hôtel Polen») n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 435b du Code pénal²⁹⁴.

b. Article 435c Code pénal

L'article 435c du Code pénal néerlandais **punit l'utilisation non autorisée de la Croix-Rouge ou la Croix de Genève d'une peine d'amende ou d'emprisonnement.**

Le texte de l'article 435c Code pénal est libellé dans les termes suivants:

Artikel 435c Sr.

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het rode-kruisteken of van de woorden "Rode Kruis" of "Kruis van Genève", of van daarmede door de wetten en gebruiken van de oorlog gelijkgestelde tekens of woorden, dan wel van tekens of woorden die daarvan een nabootsing zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

c. Article 435d Code pénal

Le droit pénal néerlandais punit par ailleurs d'une peine d'amende ou d'emprisonnement quiconque **utilise ou imite la Croix suisse comme marque de fabrique ou du commerce** (ou comme élément d'une telle marque) (article 435d para. 1 Code pénal). Est également interdite l'utilisation de la Croix suisse à des fins commerciales déloyales (article 435d para. 1

²⁹³

V. WEDZINGA, in *Strafrecht. Tekst en Commentaar*, Kluwer, 2002, p. 1294-1296.

²⁹⁴

MvT, *Kamerstukken II*, 1955-56, 4342. V. également, V. WEDZINGA, in *Strafrecht. Tekst en Commentaar*, Kluwer, 2002, p. 1293.

Code pénal), **ainsi que l'utilisation de la Croix suisse d'une manière qui pourrait blesser le sentiment national des Helvètes** (article 435d para. 1 Code pénal). Il appartient à l'Ambassadeur suisse ou au Consul suisse aux Pays-Bas («Zwitserse gezant») d'évaluer si l'utilisation ou l'imitation de la Croix suisse peut effectivement porter atteinte au sentiment national helvétique²⁹⁵.

Le texte de l'article 435d Code pénal est libellé dans les termes suivants:

Artikel 435d Sr.

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft hij die het wapen van het Zwitserse Eedgenootschap of een teken hetwelk een nabootsing daarvan vormt, gebruikt:

1°. hetzij als fabrieks- of handelsmerk of als onderdeel van zulk een merk;

2°. hetzij met een doel, strijdig met de eerlijkheid in de handel;

3°. hetzij onder omstandigheden die het Zwitserse nationale gevoel zouden kunnen krenken.

5.2 Droit des marques

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.

5.3 Protection des singes nationaux d'autres pays

a. Droit des marques

aa) Convention de Paris

Les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays (article 6ter, al. 8 CUP). **Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits** (article 6ter, al. 9 CUP).

L'article 6ter, al. 10 CUP prévoit que «Les dispositions qui précèdent [l'article 6ter CUP] ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalidier, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus».

Aux termes de l'article 6quinquies, lit. B, al. 3 CUP, «Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que [...] lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public

²⁹⁵

V. H.R. 13 mai 1952, N.J. 1952, nr. 684.

pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public».

bb) **Convention Benelux**

L'enregistrement, comme marque ou comme élément d'une marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux)²⁹⁶. De plus, l'enregistrement d'une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du produit ou de la prestation du service n'est pas attributif du droit à la marque en droit belge (v. article 2.11 Convention Benelux). **Il s'ensuit dès lors que les noms des autres pays – y compris la Suisse –, leurs drapeaux et armoiries ne peuvent être enregistrés comme marque.**

5.4. Protection des modèles et dessins

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, le Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont également commun aux trois pays Benelux. Il s'ensuit dès lors que l'exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.

aa) **Convention Benelux**

Aux termes de l'article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l'enregistrement **n'est pas attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérées à l'article 6ter de la Convention de Paris**²⁹⁷. Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).

²⁹⁶ Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en matière de marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux n'a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu'entraîne un enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre abus qu'offre l'article 6ter CUP. V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, *Merkenrecht*, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: "Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens".

²⁹⁷ V. également l'article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998): « si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné »

bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires

L'article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l'enregistrement si le dessin ou modèle constitue **un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou **un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.**

5.5 Concurrence déloyale

Les dispositions du Code civil néerlandais en matière de concurrence déloyale s'appliquent *mutatis mutandis* à l'utilisation des signes nationaux étrangers.

5.6 Publicité

Les dispositions en matière de publicité trompeuse contenues dans le Code civil néerlandais ou dans le Code de la publicité s'appliquent *mutatis mutandis* à l'utilisation des signes nationaux étrangers.

BART VOLDERS

Royaume-Uni

Résumé

Le droit britannique de la protection des signes nationaux n'a pas été systématisé et reste atomisé. Cinq domaines juridiques différents offrent des voies de droit pour leur protection. Le droit des marques protège les drapeaux (inclu celui de la Suisse), les emblèmes royaux et les armoiries (inclues les armoiries nationales de la Suisse). La législation sur les sociétés et les raisons sociales protège certains mots à connotation nationale ou géographique britannique, mais ne vise pas de mots se rapportant à la Suisse. Le droit de la consommation interdit la publicité mensongère, notamment quant aux origines des produits, et pourrait être appliqué dans des hypothèses de fausse appellation d'origine suisse. Toutefois, son application dans le cadre de la politique commerciale internationale est considérée comme désuète. Une législation particulière protège très strictement les noms et emblèmes de certaines organisations nationales britanniques. Le droit de la responsabilité civile sanctionne les producteurs qui tentent de profiter de la réputation commerciale d'un groupe de producteurs auquel ils n'appartiennent pas. Cette voie de droit a déjà été utilisée avec succès par des fabricants de chocolat suisse.

1. Signes nationaux

There is no coherent body of British law for the protection of national insignia and therefore no exhaustive list of words or emblems that enjoy legal protection. The national flags and notified emblems of States Parties to the Paris Convention are protected by British trade mark law, as are the flags of the British regions. The British royal crown and royal arms are recognised in the same context, as are arms held by British royal grant. A non-exhaustive list of words which may not be used in company or business names without government approval has been created by subsidiary legislation and includes the words "British", "English" and "United Kingdom" and other words designating that country and its regions. A number of public interest organisations, the names and emblems of which may not be put to any commercial use without the permission of those organisations, such as the British Legion, have also been designated by subsidiary legislation. No mechanism exists for the protection of additional words or emblems by virtue of registration. Words such as "Swiss" or "Switzerland" can however, be effectively protected by civil litigation to the extent that they are misleadingly used to indicate a connection between particular goods and a specific country or region, when no such connection exists.

2. Législation applicable

a) Droit international

Paris Convention of 1883 for the Protection of Industrial Property, Art. 6ter

- as referred to in Art. 7 of the 1993 Council Regulation on the Community Trade Mark 40/94/EEC

- and as applied by the 1994 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation

b) Droit national

- Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926
- Trade Descriptions Act 1968
- Customs and Excise Management Act 1979
- Companies and Business Names Regulations 1981
- Business Names Act 1985
- Companies Act 1985
- Trade Marks Act 1994

c) Droit régional

The principles governing liability for passing off could be described as “regional law” in the sense that they were developed as and remain part of the common law of England and Wales. English common law has however, been largely adopted in Northern Ireland and a similar result would certainly be reached in application of doctrines of Scots law.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

(i) National Insignia Used as Trademarks

Where a person proposes to use protected national insignia as, or as part of, a registered trade mark, the onus under the Trade Marks Act 1994 is upon the Registrar to examine the application from this point of view and reject it whenever that would be appropriate.

If the point is overlooked at the registration stage, the mark can normally only be declared invalid if it is shown that its continued registration would be contrary to public policy, or would “deceive the public”; Trade Marks Act 1994, subsec. 47(1) in conjunction with sec. 3. Such a declaration of invalidity may be made by the Trade Marks Registry or by the Chancery Division of the High Court of Justice of England and Wales. Where however, the insignia in question are foreign national flags or notified foreign State insignia, the Court may issue an injunction to restrain their use as marks, whether registered or not, on the simple ground that that use has not been authorised by the competent authorities of the relevant foreign State; Trade Marks Act 1994, subsec. 57(6) in conjunction with point 63.13(2) of the Civil Procedure Rules.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

Where a person proposes to use protected words as, or as part of, a registered company name, the onus under the Companies Act 1985 is upon the Registrar to examine the application from this point of view and reject it whenever that would be appropriate. Where a company has nevertheless become registered under a name that includes protected words, the relevant government minister may issue a direction to the company to change its name, subject to

reconsideration by the Chancery Division of the High Court of Justice of England and Wales; Companies Act 1985, subsec. 32(3).

Where the owner or manager of a business uses a business name containing protected words, without having obtained permission to do so, he may be convicted of a criminal offence and sentenced by a first instance criminal court; Business Names Act 1985, sec. 7.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

A person who applies a false trade description to goods or commits any other offence under the Trade Descriptions Act 1968, or who makes unauthorised use of the names, uniforms or badges of the organisations designated under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926, or of the terms by which their members are commonly known, may be convicted and sentenced by a first instance criminal court.

Civil remedies for passing off may be imposed upon tortfeasors by the competent civil courts of the United Kingdom.

b) Qui demande une intervention?

(i) National Insignia Used as Trademarks

No provision is made for the intervention of third parties in proceedings to decide applications for the registration of national insignia as trade marks; the Registrar should himself consider whether any protected insignia are involved. In relation to coats of arms held by virtue of a royal grant, if the Registrar with the advice of the Garter King of Arms considers that an application involves such arms, he always provides a representation of the arms and the name of their holder to the applicant, who then has the onus of showing that the holder consents to their use in a trade mark²⁹⁸.

If the point is overlooked at the registration stage, “any person” may apply to have the registered trade mark declared invalid; Trade Marks Act 1994, subsec. 47(3). The application may be made either to the Chancery Division of the High Court of Justice of England and Wales or to the Trade Marks Registry, which has the power to refer proceedings to the Court at any stage. If he feels that registration resulted from “bad faith” on behalf of the registered proprietor, the Registrar may himself apply to the Court to have the registration declared invalid; Trade Marks Act 1994, subsec. 47(4).

Specifically in relation to foreign national flags and notified State emblems, “the competent authorities” of the relevant State Party to the Paris Convention are authorised to apply for an injunction restraining any person from using the flag or emblem in the United Kingdom as part of a registered or unregistered trade mark; Trade Marks Act 1994, subsec. 57(6).

²⁹⁸

Refer to Kitchin, D. *et al*, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (London, 14th ed. 2005), p. 221, para. 8-234.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

No statutory provision is made for the intervention of third parties in proceedings to decide applications for the registration of company names; the Registrar should himself consider whether any protected words are included in the name proposed. The common law provides a possibility for a third party to seek an injunction to restrain an applicant from proceeding with his registration application, but the courts have held that this is only available to a third party who operates a competing business, the goodwill of which could be appropriated by the use of the relevant company name²⁹⁹. Where a company has become registered under a name that includes protected words, the relevant government minister³⁰⁰ may issue a direction to the company to change its name; Companies Act 1985, subsec. 32(1). The relevant company then has three weeks within which it can apply to the Court to reconsider the matter, or six weeks to comply with the direction.

No statutory provision is made for the intervention of third parties in the process of application for permission to use protected words in a business name. Where the owner or manager of a business actually uses a name containing protected words without having obtained permission to do so, a third party could bring a private prosecution or could try to convince the Director of Public Prosecutions to prosecute under sec. 7 of the Business Names Act 1985.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Prosecutions under the Trade Descriptions Act 1968 may be brought by local government authorities, which have a statutory duty under subsec. 26(1) to enforce that Act, or by any private individual. A private prosecutor would however, be obliged³⁰¹ to notify his intention to the Office of Fair Trading, which would be entitled to intervene in the proceedings. In the alternative, a private party concerned by a false trade description could³⁰² request the Attorney-General to exercise his discretionary power to seek a judicial injunction restraining the application of a trade description which breaches the Trade Descriptions Act 1968.

A conviction under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 for unauthorised use of the names, uniforms or badges of the designated organisations, or of the terms by which their members are commonly known, may be sought by the Director of Public Prosecutions or by any person as a private prosecutor, including representatives of the protected organisations.

To be entitled to sue for passing off in the United Kingdom, a manufacturer or other trader must show that he actually sells goods there that belong to the class of goods, such as Scotch whisky, to which the defendant is falsely representing his goods as belonging.

²⁹⁹ Refer to Arden, M, Prentice, D. & Stockdale, T. (Gen. Eds), *Buckley on the Companies Acts* (looseleaf edition, 2000-2007), paras. [26.10] to [26.16].

³⁰⁰ The Secretary of State for Trade and Industry.

³⁰¹ By virtue of the schedule to the Enterprise Act 2002 (Part 8 Notice to OFT of Intended Prosecution of Specified Enactments, Revocation and Transitional Provision) Order 2003, statutory instrument 2003/1376.

³⁰² Refer to Lord Mackay of Clashfern (Ed. in Chief), *Halsbury's Laws of England* (4th ed. 1973-2007), Vol. 41, Title "Sale of Goods and Supply of Services", para. 507, footnote 4.

c) Jusqu'où faut-il étendre la protection des signes nationaux

(i) Protection Against Use as Trademarks

The protection of foreign national flags and notified State emblems against registration as trade marks extends to any “imitation” of those symbols “from a heraldic point of view”; Trade Marks Act 1994, subsec. 57(4). It has been suggested³⁰³ that this formulation implies a quite extensive degree of protection, because heraldic descriptions are normally expressed in relatively short and general terms.

The protection of the flag of the United Kingdom and of the flags of its constituent jurisdictions extends to any “mark which consists of or contains a representation of” such a flag; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(2). It is submitted that this formulation provides a quite broad scope of protection.

The protection of British royalty is even broader, extending to any “words, letters or devices likely to lead persons to think” that royal patronage or authorisation has been given to the goods or services to which those words, letters or devices refer. This expressly includes any “representation” of the British Crown or of any of the Royal Flags and any “representation ... or any colourable imitation” of Her Majesty or of any member of the royal family; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(1). As relates to the Royal Coat of Arms, protection extends to any of its “principal armorial bearings” and to “any insignia or device so nearly resembling” them, that there could be confusion. Trade mark applicants who wish to avoid problems may refer to representations of the crown and the arms included in the Trade Marks Registry Work Manual. Her Majesty has provided the Registry with a list of the persons designated as belonging to the royal family.

The protection of Coats of Arms granted by the Sovereign (to other families) against registration as trade marks extends to any “insignia so nearly resembling such arms as to be likely to be mistaken for them”; Trade Marks Act 1994, subpar. 4(4)(b). It has been suggested³⁰⁴ that this formulation implies a less extensive degree of protection than that afforded to foreign national flags and emblems, because it applies, on proper statutory interpretation, only when members of the general public would be likely to recognise a resemblance between the trade mark and a protected Coat of Arms.

(ii) Protection Against Use as Company or Business Names

As concerns company or business names that indicate some kind of national connection, protection is afforded only to the exact words that are listed in the Company and Business Names Regulations 1981. As concerns names that indicate a connection to such branch of British government, the relevant government minister may find that any word or combination of words could be understood in such a way as to require approval; Companies Act 1985, subsec. 26(2) and Business Names Act 1985, subsec. 2(1).

³⁰³ By the authors of Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, op. cit, p. 221, para. 8-232.

³⁰⁴ By the authors of Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, op. cit, p. 221, para. 8-235.

(iii) Protection Against Other Commercial Use

The concept of a “trade description” of goods, which attracts criminal sanctions if falsified, is defined to include any form of indication as to the testing or approval of the goods by any person, the place at which the goods were manufactured or produced, or the person by whom the goods were manufactured or produced; Trade Descriptions Act 1968, subsec. 2(1). Protection is therefore clearly afforded to the real origins or national connections of goods. Particularly specific rules exist to govern the use of the terms “port” and “madeira” in respect of wine, but these were introduced in consequence of specific provisions in a bilateral trade treaty between Portugal and the United Kingdom. Subsec. 3(1) of the Trade Descriptions Act 1968 requires a generous appreciation of when a trade description is “false”; it suffices to show that the description is misleading, rather than strictly inaccurate, but it is not indispensable to prove that anyone was actually misled. To obtain a conviction, it is not necessary for the prosecution to prove that the defendant intended to apply a false trade description. It is open to the defendant, on the contrary, to avoid conviction by convincing the court that he did not know and could not by exercising reasonable diligence have found out that the trade description he applied was actually false; Trade Descriptions Act 1968, subsec. 24(3). An alternative defence is that the application of the false trade description resulted from a mistake, accident, or reliance on a third party, the defendant having been duly diligent and having taken all reasonable precautions to avoid the result; Trade Descriptions Act 1968, subpara. 24(1)(b).

The protection accorded by the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 to designated public interest organisations extends by virtue of subsec. 1(3) to prohibition of the use of any names, uniforms, badges or designations which are so similar to the actual names, uniforms, badges or designations of the protected organisations that they lead reasonable people to think of the protected organisations.

For the purposes of establishing that a trader has been “passing off” his goods as belonging to a class of goods to which valuable goodwill attaches, the courts have normally been prepared to give relatively wide flexibility to the trade name under which the class of goods is known to consumers. Product names which sound so similar to an established trade name as to be likely to be confused with that trade name will therefore attract liability. This will depend upon the particular goods in question however, and a defendant might be able to show that the class is actually known to consumers by only one exact name, perhaps in the context of a particular “get up”.

d) Protection des signes nationaux

(i) Protection Against Use as Trademarks

The national flags of other States Parties to the Paris Convention and such state emblems as have been officially notified are protected from registration in the United Kingdom as trade marks; Trade Marks Act 1994, sec. 57.

The flag of the United Kingdom (commonly known as the “Union Jack”) and the individual flags of the jurisdictions which constitute that State (ie. England, Northern Ireland, Scotland and Wales) and of the Isle of Man may be registered as elements of trade marks unless the Registrar considers that use of that mark in respect of the particular goods or services would

be “misleading or grossly offensive”; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(2). There is no reported jurisprudence as to the meaning of that restriction, but the authors of a leading commentary consider³⁰⁵ that it would apply if the goods, in respect of which it was sought to register the trade mark, were not really manufactured in the jurisdiction whose flag was being represented.

Representations of the British Royal Crown or Arms, or of any member of the British royal family, or anything else that tends to suggest royal patronage, may not be registered as trade marks without royal consent; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(1).

Coats of Arms which have been granted by the Queen to any person may not be registered as trade marks without the consent of the grantee; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(4). Whether Coats of Arms granted by the Queen and foreign arms may be used in the United Kingdom as unregistered marks, or indeed at all, is a question that could not be answered without extensive historical research. The issue³⁰⁶ is not governed by legislation, or by the common law, but at least in England by the last surviving element of English civil law, namely the law of arms, as administered by the Court of Chivalry, which last sat in 1954.

(ii) Protection Against Use as Company or Business Names

Certain words may not be included in the registered name of a British company or in the name used by any business being carried on in the United Kingdom, except by special permission; Companies Act 1985, subpara. 26(2)(b) and Business Names Act 1985, subpara. 2(1)(b). A non-exhaustive list of such words has been established by the Company and Business Names Regulations 1981 (as amended). Included in those words are several that clearly indicate some kind of national connection: British, England, English, European, Great Britain, International, Ireland, Irish, National, Scotland, Scottish, Sheffield, Wales, Welsh, United Kingdom. In addition, no British company may be registered and no business may be carried on in the United Kingdom under a name that is “likely to give the impression that the company or business is connected in any way with Her Majesty’s Government”, with the Scottish autonomous administration or with any British local government authority; Companies Act 1985, subpara. 26(2)(a) and Business Names Act 1985, subpara. 2(1)(a).

(iii) Protection Against Other Commercial Use

The Trade Descriptions Act 1968 provides for the criminal prosecution of persons who use false descriptions of goods in the course of trade. Legislation having essentially the same purpose of protecting consumers from false claims about goods has been in force in England and Wales since 1862. The main criminal offences are those of applying a false trade description to goods and of offering or actually supplying goods to which a false trade description applies; Trade Descriptions Act 1968, subsec. 1(1). The concept of “applying” a trade description has been adopted in order to encompass descriptions which are physically part of or affixed to goods, descriptions that appear on packaging or supports in or on which goods are supplied and descriptions in advertisements of the goods. Subsecs. 5(1) and (2) clarify, as regards advertisements, that statements which generally refer to a class of goods

³⁰⁵ Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, op. cit, p. 219, para. 8-226.

³⁰⁶ Refer to *Halsbury’s Laws of England*, op. cit, Vol. 35 , Title “Peerages and Dignities”, paras. 916 and 970 *et seq.*

may be tested for truthfulness in respect of all of the goods belonging to that class, including those goods which have not yet come into existence. It has been held³⁰⁷, in addition, that where an advertisement for goods is false, the offence is committed each time a potential consumer reads or hears the advertisement. The relatively low fine³⁰⁸ that can be imposed upon a summarily convicted offender may therefore be imposed many times over, although this is subject to evidence of whether the offender actually knew that his statements were false, of the commercial advantage which he obtained from the false trade description and of his real ability to pay the fines³⁰⁹. Sec. 34 specifies that a trade description may be constituted by or included in a trade mark and the fact that the mark is registered would not prevent conviction of a criminal offence if the description were false. Specific criminal offences punish false claims by traders that their goods or services are supplied to, or approved by, or of a kind that is supplied to or approved by, Her Majesty or any member of the royal family, as well as use of the Queen's Award to Industry without having Her Majesty's authority to do so; Trade Descriptions Act 1968, subsecs. 12(1) and (2). A person who, while in the United Kingdom, induces or assists another person, outside the United Kingdom, to apply a false trade description to goods to the effect that they or any part of them were made in the United Kingdom, or to supply or offer goods under such a false description, can be convicted as an accessory to the principal offence of false trade description; Trade Descriptions Act 1968, subpara. 21(1)(a). Where a false appellation of origin, regardless of the country referred to, is applied to goods outside the United Kingdom, they may not be imported into the United Kingdom. Goods are deemed to have been made, or more precisely manufactured, for that purpose in which they were last substantially changed; Trade Descriptions Act 1968, subsec. 36(1). A person who contravenes this prohibition does not commit a criminal offence, but is subject to an administrative penalty and the goods to forfeiture under the Customs and Excise Management Act 1979.

The British government has the power, under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926, to designate individual public interest organisations as protected from commercial exploitation. Under the first paragraph of subsec. 1(4), it is a criminal offence for anyone to use the name, uniform or badge of an organisation which has been so designated, or the term by which its members are commonly known, without having obtained the approval of that organisation. The only statutory exception is for use as part of a stage play, circus performance, pageant or cinematographic film. Each unauthorised use may result in a criminal conviction and a fine of up to £200. Among the organisations which have been designated as protected under this legislation are the Royal Life Saving Society, the Venerable Order of St. John of Jerusalem (which provides ambulance services in the United Kingdom) and the British Legion (which represents the interests of ex-servicemen and – women).

A civil remedy for the protection of goods belonging to a class with an established trade reputation has been available since the end of the 1970s. Until then, a manufacturer of goods could sue in the tort of "passing off" only when a competitor falsely presented his goods in

³⁰⁷ By the Judicial Committee of the House of Lords in *Wings Ltd. v. Ellis*, [1985] Law Reports, Appeal Cases 272.

³⁰⁸ Currently a maximum of £5'000, under subsec. 143(1) of the Magistrates' Courts Act 1980, as amended.

³⁰⁹ Refer to the jurisprudence cited in *Halsbury's Laws of England, op. cit.*, Vol. 41, Title "Sale of Goods and Supply of Services", para. 498, in the second paragraph of footnote 2.

such a way as to create confusion among consumers with the goods of the particular plaintiff manufacturer. Since the decision³¹⁰ of the Judicial Committee of the House of Lords, as ultimate appellate court for the United Kingdom, in respect of a fortified wine labelled as “advocaat”, it is now possible to invoke tort liability for such passing off on the basis that:

- the plaintiff sells goods in England and Wales;
- those goods belong to a class of goods which have an established trade reputation and are known by a particular trade name among British consumers;
- continuing sales of that class of goods are sufficient to create a valuable “goodwill” attached to that trade name; and
- the defendant’s misuse of that trade name, by applying it to goods which do not belong to that class of goods, has caused or is likely to cause substantial damage to the goodwill.

It has become clear that goods manufactured in a particular country or region, such as Scotch Whisky in Scotland, can qualify as a relevant class of goods³¹¹. Damages for financial loss and injunctions to restrain further passing off may be granted as judicial remedies.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

(i) National Insignia Used as Trademarks

With respect to foreign national flags and notified State emblems, it is “the competent authorities” of the relevant foreign State that have the right to authorise or refuse to authorise their use in a trade mark registered in the United Kingdom; Trade Marks Act 1994, subsecs. 57(1) and (2). Those authorities are not otherwise identified.

No person or entity is designated as having the power to authorise the use in the United Kingdom of the flags of the United Kingdom or of its constituent jurisdictions. Any person is free to use those flags in unregistered trade marks and may businesses actually do so, especially when one or more of those jurisdictions qualifies to participate in the final rounds of the World Cup or the European Championship.

Her Majesty has the right to authorise or refuse to authorise the use of the royal arms, flags or crown, as well as of any words, letters or other devices indicative of royal patronage, in a trade mark registered in the United Kingdom. Individual members of the royal family have the right to authorise or refuse to authorise the use of their images in trade marks registered in the United Kingdom.

³¹⁰ Erven Warnink BV v. J Townend & Sons (Hull) Ltd, [1979] Law Reports, Appeal Cases 731.

³¹¹ Refer to Scotch Whisky Association v. JD Vintners Ltd, [1997] European Law Reports 446 and to the rest of the jurisprudence cited in the footnotes to *Halsbury’s Laws of England, op. cit.*, Vol. 48, Title “Trade Marks and Trade Names”, para. 301.

The grantee of any Coat of Arms which has been granted by the Queen has the right to authorise or refuse to authorise the use of that coat of arms in a trade mark registered in the United Kingdom.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

No-one has a right to register a protected word as part of a company name or to use it as part of a business name.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Any trader may apply to his or her goods a true trade description which includes an appellation of origin or otherwise indicates a national connection.

Only persons who have received authorisations from the public interest organisations that have been designated under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 are lawfully permitted to make commercial use of the names, uniforms or badges of the designated organisations, or of the terms by which their members are commonly known.

Only persons who actually sell goods that belong to a class of goods with a trade name to which goodwill attaches may lawfully use that trade name in respect of their goods.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

(i) National Insignia Used as Trademarks

A person who wishes to use the flag or notified State emblems of a foreign State Party to the Paris Convention in a trade mark registered in the United Kingdom must show that authorisation thereof has been given by the competent authorities of the relevant foreign country. No provision specifies the manner in which such authorisation is to be proven. In the case of a foreign flag, it is also possible, in the alternative, to convince the Registrar that "use of the flag in the manner proposed is permitted without such authorisation"; Trade Marks Act 1994, subsec. 57(1). The British legislation gives no indication of the circumstances in which this might apply, so it is presumably a reference to the laws of the relevant foreign State.

Persons wishing to use the flags of the United Kingdom or any of its constituent jurisdictions as part of an unregistered trade mark or "get up" can do so without meeting any criteria (but refer to point 4 b) (1) (iii) below). Persons who wish to use any of those flags as part of a registered trade mark need to convince the Registry officials that such use would not be "misleading", for example as concerns the real geographical origins of the goods for which the mark is proposed to be used; Trade Marks Act 1994, subsec. 4(2) and refer to point 3 d) (i) above.

A person who wishes to use the royal arms, flags or crown, or any words, letters or other devices indicative of royal patronage, in a trade mark to be registered in the United Kingdom must show that consent thereto has been given on behalf of Her Majesty. No provision specifies the manner in which such consent is to be proven. The same is true of proof of the

consent of a member of the royal family to the use of her or his image as part of a registered trade mark and to proof of the consent of the grantee of a coat of arms to the use of those arms.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

No restrictions are placed upon the discretionary power of the relevant government minister to grant or refuse approval of the use of a particular protected word, nor have we found any criteria according to which applications are assessed. Where the minister wishes to direct a company to change its registered name however, it must be upon the statutory basis that the existing name “gives so misleading an indication of the nature of its activities as to be likely to cause harm to the public”; Companies Act 1985, subsec. 32(1). If a direction is issued and the company applies to the Court for reconsideration, the onus is upon the Minister to prove that the company’s name, by itself, is likely to mislead a substantial number of people and to cause them harm, for example by inducing them to pay more for the goods or services sold by the company than they would have paid had they not been misled³¹².

No limitations are placed on the number of companies or businesses which may be granted approval to use a protected word in their names.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Any trader may apply to his or her goods a true trade description which includes an appellation of origin or otherwise indicates a national connection. There are no numerical or other regulatory restrictions.

No qualitative or quantitative restrictions are placed by law on the persons who may be authorised by the public interest organisations that have been designated under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 to make commercial use of the names, uniforms or badges of the designated organisations, or of the terms by which their members are commonly known.

Whether a person actually sell goods that belong to a class of goods with a trade name to which goodwill attaches, is a question of fact to be proven by evidence in civil proceedings. No legal or regulatory limit is placed on the number of persons who may be in this position.

(2) *Conditions formelles d’utilisation*

(i) National Insignia Used as Trademarks

A person who wishes to use the flag or notified State emblems of a foreign State Party to the Paris Convention in a trade mark registered in the United Kingdom needs to follow the

³¹² Association of Certified Public Accountants of Britain v. Secretary of State for Trade and Industry, [1998] 1 Weekly Law Reports 164. The objection of the Minister was in this case not to the use of the word “Britain”, but to the inclusion of the word “certified”, where the company (limited by guarantee) actually did not test the quality of the accountancy services provided by its members. The same result would presumably have been reached however, if the membership had included accountants practicing outside Great Britain.

normal procedure for making an application to register a trade mark. The competent authority, although referred to in the Trade Marks Act 1994 for historical reasons as “the Registrar”, is in fact the Trade Marks Branch of the Patents, Designs and Trade Marks Office, a statutory authority acting under the direction of the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.

Persons wishing to use the flags of the United Kingdom or any of its constituent jurisdictions as part of an unregistered trade mark or “get up” do not need to follow any authorisation procedure. Persons who wish to use any of those flags as part of a registered trade mark need to follow the normal procedure for making an application to register a trade mark.

A person who wishes to use the royal arms, flags or crown, or any words, letters or other devices indicative of royal patronage, in a trade mark to be registered in the United Kingdom, should address himself to the Lord Chamberlain at Buckingham Palace³¹³.

A person who wishes to use any Coat of Arms which has been granted by the Queen in a trade mark to be registered in the United Kingdom, should address himself to the grantee of those arms³¹⁴.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

For each of the words that is listed in the Company and Business Names Regulations 1981 on the basis that it indicates a connection with some branch of British government, there is mentioned a particular government department, statutory authority or professional body. Where a company or business promoter wishes to register or use a company or business name containing that word, it must submit a written request to the organisation mentioned and submit a copy of the request and the reply to the Companies Registrar or, in the case of an unincorporated business, directly to the relevant government minister; Companies Act 1985, subsec. 29(2) and Business Names Act 1985, subsec. 3(2). The relevant department, authority or body is obliged to either give reasons for its objection to the proposed use of the protected word, or to indicate that it has no objection. The final decision is then made by the relevant government minister.

No particular procedure is provided for obtaining the written approval of the relevant government minister to use a word that is listed in the Company and Business Names Regulations 1981 on the basis that it indicates some national connection.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Traders who wish to apply to their goods a trade description which includes an appellation of origin or otherwise indicates a national connection do not need to follow any procedure or respect any formalities.

No procedure or other formality is prescribed by law for obtaining the authorisation of a public interest organisation designated under the Chartered Associations (Protection of Names

³¹³ Refer to Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, op. cit, p. 219, para. 8-221.

³¹⁴ Refer to Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, op. cit, p. 221, para. 8-233.

and Uniforms) Act 1926 to make commercial use of its name, uniform or badge, or of the terms by which its members are commonly known.

A person who wishes to avoid civil liability for passing off does not need to obtain any kind of formal authorisation.

5. Protection du signe national «suisse»

The Swiss national flag and arms (ie. the flag on a heraldic shield) are protected against registration in the United Kingdom as part of a trade mark. It is not clear whether other Swiss heraldic arms would benefit from similar protection; refer to point 3. d) (i) above. Nothing prevents the registration of “Swiss” or “Switzerland” or similar words as part of a trade mark.

There is nothing to prevent anyone who wishes to do so from registering a company or carrying on a business in the United Kingdom under a name that includes “Swiss” or “Switzerland” or similar words.

Goods bearing a false appellation of origin (for example, goods labelled “made in Switzerland” which were in reality substantially manufactured elsewhere) may not be imported into the United Kingdom. As concerns goods manufactured in the United Kingdom, a person who prepares, offers or sells them under a description to the effect that they were produced in Switzerland, or produced, tested or approved by a Swiss entity, commits a criminal offence if that description is not true. A Swiss competitor, or indeed the Swiss Confederation, could prosecute such a person in the British courts. Alternatively, they could ask the British authorities to commence a prosecution. It should be noted however, that the British authorities show reluctance to prosecute even in respect of false claims that goods are “made in Britain”. This is because competitively priced products are increasingly composed of elements manufactured in various countries, especially low-cost economies, and British trade policy demands that enterprises based in the United Kingdom should nevertheless be able to market as many as possible of these products as “made in Britain”.

Swiss organisations such as the *Offiziersverein* or the *Päpstliche Schweizergarde*, which might be regarded as analogous to the British public interest organisations that have been designated under the Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926, cannot be similarly designated, because the operation of the legislation is expressly restricted, under subsec. 1(1), to organisations created by British Royal Charter.

The extended form of civil liability for “passing off” goods as having similar characteristics to those of a class of manufacturers, established by the House of Lords in respect of “advocaat”, was subsequently successfully invoked in the English courts by Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG and Chocoladefabriken Lindt und Sprüngli (Schweiz) AG in respect of “Swiss chocolate”³¹⁵. The largest British retail chocolate manufacturer, Cadbury Ltd, had sold quite large quantities of a chocolate tablet labelled “Swiss Chalet” and packaged with a representation of the Matterhorn. The trial judge found it proven by evidence that a substantial number of British consumers would have been induced by that labelling and

³¹⁵ Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat v. Cadbury Ltd, [1999] Reports of Patent Cases 826.

ROYAUME-UNI

packaging to believe that that chocolate had been made in Switzerland and thus belonged to the class of goods sold by the plaintiffs. He therefore granted an injunction restraining Cadbury from continuing to sell its chocolate under that or any similar labelling and packaging. The Court of Appeal of England and Wales refused to interfere with those findings and orders, except to hold that the third plaintiff, the interest association of Swiss chocolate manufacturers, did not itself have standing to sue under these principles of law.

MARTIN SYCHOLD

Etats-Unis

Résumé

Toute œuvre du gouvernement des Etats-Unis (y compris le drapeau) relève du domaine public. Il en résulte qu'aucune protection n'est assurée par le droit d'auteur.

Il est impossible d'enregistrer une marque 1) comprenant le drapeau, les armoiries ou tout autre emblème des Etats-Unis ou 2) qui dénigre, implique faussement un lien avec, ou porte ombrage à un symbole national.

Au niveau des États fédérés, il existe des lois qui interdisent l'utilisation du drapeau (et, parfois, des sceaux) à des fins publicitaires.

L'utilisation des appellations «Made in USA» ou «Assembled in USA» est soumise à une réglementation fédérale très stricte dont l'application est contrôlée par la Federal Trade Commission et, subsidiairement, les services de la douane.

1. Signes nationaux

For the purposes of this opinion we have limited the national signs to the following³¹⁶:

The U.S. flag

Seals of the US:
the President,
the Vice President,
the Senate,
the House of Representatives
and the Congress.

“The Golden Eagle Insignia”

"The Golden Eagle Insignia" means the words "The Golden Eagle" and the representation of an American Golden Eagle (colored gold) and a family group (colored midnight blue) enclosed within a circle (colored white with a midnight blue border) framed by a rounded triangle (colored gold with a midnight blue border) which was originated by the Department of the Interior as the official symbol for Federal recreation fee areas.

The notation «Made in USA».

³¹⁶

See also the discussion of trademark law under §2(c) “droit national”, *infra*.

2. Législation applicable

a) Droit international

The United States is a signatory to the **Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War** (Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949).

The United States is a member of the **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**, as revised at Stockholm on July 14, 1967, the members of which constitute a Union for the protection of industrial property.

Under Article 6^{ter} of the Paris Convention, the contracting countries have agreed to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit the unauthorized use, as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems of the member countries, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by member countries, and any imitation from a heraldic point of view. The provision applies equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations and names of international inter-governmental organizations of which one or more countries of the Union are members, except for those that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection (e.g., "Red Cross" and emblems protected by the Geneva Convention of August 12, 1949).³¹⁷

The United State became a member of the **WTO** on **January 1, 1995** and, as such, is a signatory of TRIPPS.

The **Trademark Law Treaty Implementation Act** (Pub. L. 105-330), **adopted in 1998**, implements the provisions of the **WIPO Trademark Law Treaty** that require the simplification and harmonization of requirements for acquiring and maintaining a trademark registration in member countries.

The **Madrid Protocol** became effective in the United States on **November 2, 2003**. As of that date, U.S. trademark owners are able to submit an international application to the United States Patent and Trademark Office ("USPTO") to forward to the International Bureau ("IB") in Geneva, Switzerland.

The U.S. Trademark Act has been amended by federal legislation to add provisions for implementing the Madrid Protocol in the United States. This amending legislation is called the **Madrid Protocol Implementation Act** (MPIA). The USPTO has also added new rules to the Trademark Rules of Practice for documents relating to the Madrid Protocol. The MPIA and the new rules are posted on the USPTO website at: www.uspto.gov.

³¹⁷

Trademark Manual of Examination Procedures (TMEP) - 4th Edition ("TMEP") §1205.02 available at: http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120303b.

b) Droit national

There are three major types of statutory intellectual property protection in the United States: copyright, trademark and patent. Only the first two could conceivably apply to protection of national signs.

Under the Federal copyright law, however, **copyright protection is not available for any work of the United States government.**³¹⁸ The **American flag, then,** is traditionally considered in the **public domain,**³¹⁹ as are most, if not all, the **national signs described above.**³²⁰

A trademark which “consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof” may be refused registration on the principal register under United States trademark law.³²¹

The fact that neither copyright nor trademark protection is available for any of the national signs does not, however, mean that there is no government regulation of such signs. As is often the case in U.S. law, there is no global legislation: existing regulations are, for the most part, very specific and are found in widely disparate areas of the law, some on the federal level and some on the state level. As is also often the case, there is a Constitutional aspect to such regulation as well. A complete description of all such regulation is not possible within the confines of this opinion; however, we will provide a brief description of the major types of regulation.

The United States Flag

Freedom of expression is an essential – perhaps **THE** essential – Constitutional value in the United States. The protections guaranteed under the First Amendment are extremely broad and its tentacles reach out into a wide range of legal areas. Governmental regulation that affects a person’s ability to express a particular point of view must meet a very strict standard consisting of an important government interest, a clear and specific description of their potential application and a very narrow field of application directly related to the government interest in question. Only in rare circumstances (such as screaming “fire” in a crowded public place) may the content, as opposed to the manner, of a person’s expression be regulated. The national flag has great symbolic value and, as such, acts in connection with the flag may express a specific (often political) point of view.

Where use – even desecration – of the flag is expressive conduct, such conduct will be protected speech under the First Amendment.³²² The test is “whether an intent to convey a

³¹⁸ 17 U.S.C. §105, available at:

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode17/usc_sec_17_00000105----000-.html.

³¹⁹ Jenny Toomey, *THE FUTURE OF MUSIC*, 10 Tex. Intell. Prop. L.J. 221, 240, Winter, 2002.

³²⁰ Meredith Shaw, “Nationally Ineligible” Works: Ineligible for Copyright and the Public Domain, 44 Colum. J. Transnat’l L. 1033, 1048, 2006.

³²¹ 15 U.S.C. § 1052.

³²² John Luckey, *Flag Protection : A Brief History and Summary of Recent Supreme Court Decisions and Proposed Constitutional Amendment*, updated June 4, 2003, Library of Congress/Congressional Research Service, p. CRS-5,.

particularized message was present, and whether the likelihood was great that the message would be understood by those who viewed it.”³²³ If so, we must then ask whether the governmental regulation (on a state or federal level) of the conduct is related to the suppression of expression or if the governmental interest to be protected by the statute was unrelated to the suppression of free expression. If the statute were of the former type, it would be subject to strict scrutiny. If the statute were of the latter type, the government would need only show that it furthers an important or substantial governmental interest, and that the restriction of First Amendment rights is no greater than is essential to the furtherance of that interest.³²⁴

Any governmental regulation concerning the use and treatment of the flag, then, may have Constitutional repercussions. In addition to the applicable legislation, there is a substantial amount of case law (much of which surrounding flag burning as a form of political protest against the war in Vietnam) concerning the issue.³²⁵

The Flag Code

Either Congress or a state legislature may, under the police power granted by the Constitution, prohibit or regulate the use of the national flag of the United States.³²⁶ The power to reasonably regulate usage and display of the flag does not, however, entitle the government to appropriate the colors red, white and blue and the depiction of stars and stripes.³²⁷ Content-neutral time, place and manner flag statutes or ordinances which advance substantial government interests are valid.³²⁸ Federal statutory provisions cover the design of the United States flag, as well as its display and use.³²⁹

Congress adopted the Flag Code, a guide for all handling and display of the Stars and Stripes, in 1942. The Federal Flag Code, however, is merely advisory and is not intended to proscribe conduct.³³⁰ With the exception of 4 U.S.C. § 3, it does not impose penalties for misuse of the United States Flag. That is left to the states and to the federal government for the District of Columbia.³³¹

The Flag Code provides that the **flag should not be used** as wearing apparel, bedding or covering for a ceiling, **for advertising purposes in any manner whatsoever**, nor should advertising signs be attached to a staff or halyard from which the flag is flown. Similarly a flag should not be embroidered on a cushion or printed on paper products nor should any part of the flag be used as a costume or athletic uniform. A flag patch may, however, be affixed to

³²³ *Texas v. Johnson*, 491 U.S. 397, at 405, (1989).

³²⁴ See *United States v. O’Brian*, 391 U.S. 367, 377 (1968).

³²⁵ See, e.g. *Texas v. Johnson* 491 U.S. 397 (1989), *United States v. Eichman*, 496 U.S. 310 (1990).

³²⁶ *Halter v. State of Nebraska*, 205 U.S. 34 (1907).

³²⁷ *Parker v. Morgan*, 322 F. Supp. 585 (W.D.N.C. 1971).

³²⁸ *American Legion Post 7 of Durham, N.C. v. City of Durham*, 239 F.3d 601 (4th Cir. 2001) as cited in 36A C.J.S. Flags §3.

³²⁹ 4 U.S.C. §§ 1-10 available at:
<http://www.ushistory.org/betsy/flageti.html#5>.

See also <http://www.suvcw.org/flag.htm>.

³³⁰ *Dimmitt v. City of Clearwater*, 985 F.2d 1565 (11th Cir. 1993).

³³¹ See “droit regional”, *infra*.

the uniform of military personnel, firemen, policemen, and members of patriotic organization.³³²

Seals

18 U.S.C. § 713(a)(1997)³³³ provides that the display of the seal of the US, the President, the Vice President, the Senate, the House of Representatives or the Congress (collectively, the “seals”) for the purpose of conveying a false impression of sponsorship or approval of the Government is punishable by fine or imprisonment of up to 6 months. § 713(b) provides that the manufacture, reproduction or sale of a seal is subject to regulations promulgated by the President.³³⁴ Those regulations permit “uses for exceptional historical, educational, or newsworthy purposes as may be authorized in writing by the Counsel to the President.”

Federal law prohibits the use of the seal of the United States without the "special warrant" of the President.³³⁵

Golden Eagle

18 U.S.C. § 715 prohibits the use of “The Golden Eagle Insignia” in a manner likely to cause confusion or mistake or to deceive”. Violators are subject to fine or imprisonment of up to 6 months.

Trademark Law

Trademark protection on a federal level in the United States is afforded under the Lanham Act.³³⁶ A trademark registered under the Lanham Act has nationwide protection.³³⁷ Further protection of trademarks is provided by the Tariff Act of 1930.³³⁸

The fact that the American flag is in the public domain would not necessarily mean that a design of which the flag is a part cannot be protected under trademark law. That issue is addressed directly by federal law which **prohibits the registration** of any mark that

Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.
[emphasis added]³³⁹

332 4 U.S.C. §8, available at: <http://www.ushistory.org/betsy/flagetiq.html#5>.

333 Available at: http://www.law.cornell.edu/uscode/18/uscode_sec_18_00000713----000-.html.

334 Executive Order NO. 11649, Feb. 16, 1972, 37 F.T.R. 3625, as amended by Ex. Ord. No. 11916, May 28, 1976, 41 F.R. 22031.

335 4 U.S.C. § 42.

336 15 U.S.C. §§1051-1127 available at: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/>.

337 15 U.S.C. § 1115.

338 19 U.S.C. § 1526.

339 15 U.S.C. § 1052(b), available at http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/uscode_sec_15_00001052----000-.html.

On a narrower note, federal law also **prohibits the use of the flag within the District of Columbia for commercial purposes**, such as advertising or as a feature of a commercial product.³⁴⁰ Although the improper use of the national flag outside the District of Columbia has not been made a federal offense, should Congress wish to assume such control, it has the power under the Constitution to do so.³⁴¹ The vast majority of states have enacted such statutes³⁴².

The determination of whether a proposed mark consists of or comprises a flag, coat of arms or other insignia must be made "without a careful analysis and side-by-side comparison." The public should be considered to retain only a general or overall, rather than specific, recollection of the various elements or characteristics of design marks.³⁴³

"Simulation," as contemplated by §2(b), refers to "something that gives the appearance or effect or has the characteristics of an original item."³⁴⁴ Whether a mark comprises a simulation must be determined from a visual comparison of the mark vis-à-vis replicas of the flag, coat of arms or other insignia in question.³⁴⁵ The incorporation in a mark of individual or distorted features that are merely suggestive of flags, coats of arms or other insignia does not, however, bar registration under §2(b).³⁴⁶

The Trademark Act **distinguishes between flags, coats of arms and insignias, on the one hand, and other national symbols**, on the other. As noted in *Liberty Mutual Insurance Co.*, 185 F. Supp. at 908, 127 USPQ at 323:

340 4 U.S.C. § 3 available at: <http://www.ushistory.org/betsy/flagetiqt.html#5> .

341 34 Op.Atty.Gen. 483 (1925).

342 See §2c "droit regional" *infra*.

343 *In re Advance Industrial Security, Inc.*, 194 USPQ 344, 346 (TTAB 1977) (ADVANCE SECURITY and design consisting of an eagle on a triangular shield, in gold and brown, for detective and investigative services and providing security systems and services, found registrable, the Board stating, "When the mark of the applicant and the Coat of Arms or Great Seal of the United States are compared in their entireties, it is adjudged that applicant's mark does not consist of or comprise the Coat of Arms of the United States or any simulation thereof").

344 *In re Waltham Watch Co.*, 179 USPQ 59, 60 (TTAB 1973) (mark consisting of wording and the design of a globe and six flags for watches found registrable, the Board stating, "[A]lthough the flags depicted in applicant's mark incorporate common elements of flag designs such as horizontal or vertical lines, crosses or stars, they are readily distinguishable from any of the flags of the nations alluded to by the examiner. In fact, applicant's mark would be regarded as nothing more than a conglomeration of nondescript flags utilized to symbolize the significance of the globe design and the slogan 'TIMING THE WORLD' appearing thereon.")

345 *Id.*

346 See *Knorr-Nahrungsmittel A.G. v. Havland International, Inc.*, 206 USPQ 827, 833 (TTAB 1980) (While applicant originally may have intended to include the flags of the Scandinavian countries in the mark, NOR-KING and design, "[a]ll that the record reflects is that the mark contains a representation of certain flags, but not the flag or flags of any particular nation." Opposer's cause of action under §2(b) found to be without merit; opposition sustained on other grounds); *In re National Van Lines, Inc.*, 123 USPQ 510 (TTAB 1959) (mark comprising words and the design of a shield with vertical stripes held registrable, the Board finding the design to be readily distinguishable from the shield of the Great Seal of the United States and, therefore, not a simulation of the seal or any portion thereof); *In re American Box Board Co.*, 123 USPQ 508 (TTAB 1959) (design mark comprising an eagle and shield held registrable, the Board finding that it did not involve a simulation of the Great Seal of the United States because the eagle and shield of applicant's mark differed substantially from those on the seal in both appearance and manner of display).

The Act ... does not put national symbols on a par with the flag, coat of arms, or other insignia of the United States, which may not in any event be made the subject matter of a trade or service mark. With regard to national symbols the statute provides merely that they shall not be disparaged or held up to contempt or disrepute, and shall not be used as falsely to suggest a connection between the holder of the mark and the symbol.³⁴⁷

Flags and coats of arms are specific designs formally adopted to serve as emblems of governmental authority. The wording "other insignia" should not be interpreted broadly, but should be considered to include only those emblems and devices that also represent such authority and that are of the same general class and character as flags and coats of arms. The Trademark Trial and Appeal Board has construed the statutory language as follows:

[T]he wording "or other insignia of the United States" must be restricted in its application to insignia of the same general class as "the flag or coats of arms" of the United States. Since both the flag and coat of arms are emblems of national authority it seems evident that other insignia of national authority such as the Great Seal of the United States, the Presidential Seal, and seals of government departments would be equally prohibited registration under Section 2(b). On the other hand, it appears equally evident that department insignia which are merely used to identify a service or facility of the Government are not insignia of national authority and that they therefore do not fall within the general prohibitions of this section of the Statute.³⁴⁸

Letters that merely identify people and things associated with a particular agency or department of the United States government, instead of representing the authority of the government or the nation as a whole, are generally not considered to be "insignia of the United States" within the meaning of §2(b). The Board, in dismissing an opposition to the registration of "USMC" in a stylized presentation, for prostheses, fracture braces and orthopedic components, discussed the meaning of "insignia" under §2(b), as follows:

The letters "USMC" are nothing like a flag or coat of arms. These types of insignia are pictorial in nature, they can be described, but cannot be pronounced. Even if the letters could be construed to be an insignia, opposer has not shown that they would be seen as an insignia of the United States.³⁴⁹

As a result of the enactment of Public Law 98-525 on October 19, 1984, the initials, seal and emblem of the United States Marine Corps are "deemed to be insignia of the United States," under 10 U.S.C. §7881, pertaining to unauthorized use of Marine Corps insignia. However, "USMC" was not so protected when the applicant began using its stylized version of those letters as a mark. In view of the provision in Public Law 98-525 that the amendments adding Chapter 663 (10 U.S.C. §7881) shall not affect rights that vested before the date of its enactment, the majority of the Board found that enactment of the law did not adversely affect the mark's registrability, stating that "opposer has not shown that applicant's mark was an

³⁴⁷ TMEP §1203.03(b).

³⁴⁸ *Id.* § 1204. See also *In re U.S. Department of the Interior*, 142 USPQ 506, 507 (TTAB 1964) (logo comprising the words "NATIONAL PARK SERVICE" and "Department of the Interior," with depiction of trees, mountains and a buffalo, surrounded by an arrowhead design, held not to be an insignia of the United States).

³⁴⁹ *U.S. Navy v. U.S. Mfg. Co.*, 2 USPQ2d 1254, 1256 (TTAB 1987).

insignia of the United States prior to the law making it one, or that the law effectively bars registration to applicant."³⁵⁰

There are several sections of the Trademark Act that may limit the trademark protection available for marks which include national symbols. According to U.S. case law, a **“national symbol” is subject matter of unique and special significance that, because of its meaning, appearance and/or sound, immediately suggests or refers to the country for which it stands.**³⁵¹ National symbols **include the symbols of foreign countries** as well as those of the United States.³⁵²

Designations have been held to be national symbols within the meaning of §2(a) in the following cases: *In re Anti-Communist World Freedom Congress, Inc.*, 161 USPQ 304 (TTAB 1969) (representation of a hammer and sickle held to be a national symbol of the Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.)); *In re National Collection & Credit Control, Inc.*, 152 USPQ 200, 201 n.2 (TTAB 1966) ("The American or bald eagle with wings extended is a well-known national symbol or emblem of the United States"); *In re Teasdale Packing Co., Inc.*, 137 USPQ 482 (TTAB 1963) (U. S. AQUA and design held unregistrable under §2(a) on the ground that purchasers of applicant's canned drinking water would be misled into assuming approval or sponsorship by the United States government in view of the nature of the mark, including a red, white and blue shield design, and the nature of the goods, the Board noting a program for stocking emergency supplies of water in fallout shelters and the setting of standards for drinking water by United States government agencies).

Designations have been held not to be national symbols in the following cases: *W. H. Snyder and Sons, Inc. v. Ladd*, 227 F. Supp. 185, 140 USPQ 647 (D.D.C. 1964) (HOUSE OF WINDSOR held not to be a national symbol of England, but merely the name of its present reigning family); *NASA v. Bully Hill Vineyards, Inc.*, 3 USPQ2d 1671 (TTAB 1987) (SPACE SHUTTLE found not to constitute a national symbol on the evidence of record, the Board also finding "shuttle" to be a generic term for a space vehicle or system); *Jacobs v. International Multifoods Corp.*, 211 USPQ 165, 170-71 (TTAB 1981), *aff'd* on other grounds, 668 F.2d 1234, 212 USPQ 641 (C.C.P.A. 1982) ("[H]istorical events such as the 'BOSTON TEA PARTY'..., although undoubtedly associated with the American heritage, do not take on that unique and special significance of a 'national symbol' designed to be equated with and associated with a particular country."); *In re General Mills, Inc.*, 169 USPQ 244 (TTAB 1971) (UNION JACK, which applicant was using on packages of frozen fish marked "English cut cod" and in its restaurant near representations of the British national flag, found not to suggest a particular country, the Board noting that it could consider only the matter for which registration was sought); *In re Horwitt*, 125 USPQ 145, 146 (TTAB 1960) (U. S. HEALTH CLUB found registrable for vitamin tablets. "Considering both the nature of the mark and the goods, it is concluded that the purchasing public would not be likely to mistakenly assume

³⁵⁰ *Id.* at 1260. See TMEP §1205.01 regarding subject matter that is protected by statute. See also *Liberty Mutual Insurance Co. v. Liberty Insurance Co. of Texas*, 185 F. Supp. 895, 908, 127 USPQ 312, 323 (E.D. Ark. 1960) ("That the Statue of Liberty is not a part of the 'insignia of the United States' is too clear to require discussion.").

³⁵¹ *In re Consolidated Foods Corp.*, 187 USPQ 63 (TTAB 1975)(noted national symbols include the bald eagle, the Statue of Liberty, American flag, Presidential symbol, designation “Uncle Sam” and the unique human representation thereof, and the heraldry and shield designs used in governmental office).

³⁵² *In re Anti-Communist World Freedom Congress, Inc.*, 161 USPQ 304 (TTAB 1969).

that the United States Government is operating a health club, that it is distributing vitamins, or that it has approved applicant's goods.")

The name of a country is not a national symbol within the meaning of §2(a) of the Trademark Act, *In re Sweden Freezer Mfg. Co.*, 159 USPQ 246, 248-249 (TTAB 1968), nor does use of the name of a country as a mark, by itself, amount to deception, disparagement, or a "false connection" under §2(a). *In re Fortune Star Products Corp.*, 217 USPQ 277 (TTAB 1982).

The acronyms for, and names of, government agencies and bureaus are not considered to be national symbols. *Consolidated Foods Corp.*, 187 USPQ at 64 (OSS, acronym for the Office of Strategic Services, held not to be a national symbol, but merely to designate a particular (and long defunct) government agency, the Board contrasting national symbols with names and acronyms of government agencies: "'National symbols' ... are more enduring in time, ... and immediately conjure up the image of the country as a whole. Symbols of a country take on a special meaning and significance and are not so numerous as to dilute the special meaning and significance that each has.")

The Trademark Act, then, does not prohibit registration of marks comprising national symbols; however, **Section 2(a)** of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(a)³⁵³, **bars the registration of a designation that consists of or comprises matter which, with regard to national symbols, does any of the following:**

- 1) **disparages them**
- 2) **falsely suggests a connection with them**
- 3) **brings them into contempt, or**
- 4) **brings them into disrepute.**

Section 2(b) differs from the provision of §2(a) regarding national symbols³⁵⁴ in that §2(b) requires no additional element, such as disparagement or a false suggestion of a connection, to preclude registration. As we have seen, marks that consist of or comprise any simulation of the flag, coat of arms, or other insignia of the United States, of any state or municipality, or of any foreign nation may be unregistrable under both § 2(a) and §2(b). To overcome a refusal under §2(a) or §2(b), deletion of the unregistrable matter is sometimes permitted.³⁵⁵

Section 2(b) is also distinctly different from **§2(d)**, 15. U.S.C. 1052(d)³⁵⁶, for which **the relevant test is likelihood of confusion.**

³⁵³ Available at: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>.

³⁵⁴ TMEP §1203.03(b).

³⁵⁵ *Id.*, § 1204.

³⁵⁶ This section prohibits registration of a mark that Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to

Various federal statutes and regulations prohibit or restrict the use of certain words, names, symbols, terms, initials, marks, emblems, seals, insignia, badges, decorations, medals and characters adopted by the United States government or particular national and international organizations. These designations are reserved for the specific purposes prescribed in the relevant statute and must be free for use in the prescribed manner. See the listings of citations to sections of the United States Code and the Code of Federal Regulations in Appendix C³⁵⁷ of TMEP.

For example, Congress has created about 70 statutes that grant exclusive rights to use certain designations to federally created private corporations and organizations. Violation of some of these statutes may be a criminal offense, e.g., 18 U.S.C. §708 (**coat of arms of the Swiss Confederation**).³⁵⁸

Debt Collection

15 U.S.C. § 1692e provides as follows:

A debt collector may not use any false, deceptive, or misleading representation or means in connection with the collection of any debt. Without limiting the general application of the foregoing, the following conduct is a violation of this section: [...]

9) The use or distribution of any written communication which simulates or is falsely represented to be a document authorized, issued, or approved by any court, official or agency of the United States or any State, or which creates a false impression as to its source, authorization, or approval..

The Designation “Made in USA”

See Sections 3(a) and 4(b)(2) below.

such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this Act; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.

Ibid.

357

Available at: http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appendix_c.htm.

358

Id. § 1205.

c) **Droit régional**

Trademark Law

Under state common law, trademarks are protected as part of the law of unfair competition. Registration is not required. The **law of unfair competition is mainly governed by state common law.**³⁵⁹ The confines of this opinion do not permit a discussion of the relevant case law of each of the 50 states. **States' statutory provisions on trademarks differ but most have adopted a version of the Model Trademark Bill (MTB)³⁶⁰ or the Uniform Deceptive Trade Practices Act³⁶¹ (UDTPA). The MTB provides for registration of trademarks while the UDTPA does not.** Some states, such as Alaska³⁶², have enacted trademark laws which, like the federal trademark law, disallow registration for marks which consist of or comprise the flag or other seal of the United States.

The American Flag

Most state statutes prohibit the placing of advertising on a flag or a representation of the flag in commercial advertising. In 16 states (Arizona³⁶³, Connecticut³⁶⁴, Georgia³⁶⁵, Illinois³⁶⁶, Iowa³⁶⁷, Kentucky³⁶⁸, Louisiana³⁶⁹, Minnesota³⁷⁰, Mississippi³⁷¹, Oklahoma³⁷²,

359 For an introduction to the law of unfair competition see:
http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/Unfair_competition.

360 Available at:
http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=&getcontent=4.

361 See: <http://www.law.cornell.edu/uniform/vol7.html#dectr>.

362 See Alaska Statute 45.50.010 available at :
http://atheism.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=atheism&zu=http%3A%2F%2Fros.leg.mn%2Fbin%2Fgetpub.php%3Fpubtype%3DSTAT_CHAP_SEC%26amp%3Bsection%3D609.40,
 and Ark. Stat. 50:010 available at:
<http://touchngo.com/lglcntr/akstats/STATUTES/Title45/Chapter50/Section010.htm>,

363 Arizona Stat. 13-3703, available at:
<http://www.azleg.state.az.us/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/13/03703.htm&Title=13&DocType=ARS>.

364 Conn. Statute Sec. 53-258a. available at: <http://www.cga.ct.gov/2005/pub/Chap946.htm>.

365 Georgia Code § 50-3-8 available at:
<http://w3.lexis-nexis.com/hottopics/gacode/Default.asp?loggedIn=done>.

366 720 Ill. Cons. St. 620 available at:
<http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1951&ChapAct=720%26nbsp%3BILCS%26nbsp%3B620%2F&ChapterID=53&ChapterName=CRIMINAL+OFFENSES&ActName=Flag+Desecration+Act%2E>.

367 Iowa Statute §718A.1 available at:
http://nxtsearch.legis.state.ia.us/NXT/gateway.dll/moved%20code/2005%20Iowa%20Code/1?f=temp_lates&fn=default.htm.

368 KY Rev. Stat. 2.060, available at: <http://www.lrc.ky.gov/KRS/002-00/060.PDF>.

369 Louisiana Rev. Stat. 14:116 available at <http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=78277>,
 (Exceptions are made for depicting "a flag upon any document, stationery, ornament, picture, or jewelry, with no design or words thereon and disconnected with any advertisement." 14:117 available at:
<http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=78278>),

370 Minn. Stat. 609.40 available at:
http://ros.leg.mn/bin/getpub.php?pubtype=STAT_CHAP&year=2006§ion=609#stat.609.40.0
 (exception made for flags depicted on written or printed documents or periodicals or on stationery,

Nevada³⁷³, New York³⁷⁴, Utah³⁷⁵, Washington³⁷⁶, West Virginia³⁷⁷ and Wisconsin³⁷⁸) and the District of Columbia³⁷⁹, violation of such statutes constitutes a misdemeanor. While most of these states have classified the offense as a criminal offense, New York, for example, includes the relevant statute in its General Business Law. Some states include advertising as a form of desecration of the flag. For example, a Massachusetts statute provides, in part:

Whoever ... displays [the United States] flag or a representation thereof upon which are words, figures or advertisements. ... or whoever exposes to public view ... any article or substance, being ... an article of merchandise ... upon which is ... printed in any manner, a representation of the United States flag, ... shall be punished by a fine of not less than one hundred dollars or by imprisonment for not more than one year or both. Words, figures, advertisements or designs ... directly or indirectly connected with, such flag or any representation thereof in such manner that such flag or its representation is used to attract attention to or advertise such words, figures, advertisements or designs, shall for the purposes of this section be deemed to be upon such flag.³⁸⁰

ornaments, pictures, or jewelry, provided there are not unauthorized words or designs on such flags and provided the flag is not connected with any advertisement.)

371 Miss. Code § 97-7-39 available at: <http://198.187.128.12/mississippi/lpext.dll?f=templates&fn=fs-main.htm&2.0>.

372 Okla. Stat. §§ 21371, 21372 and 21374 (criminalizes placing of flag on checks, stationary, etc.) available at: <http://www.lsb.state.ok.us/OKStatutes/CompleteTitles/os21.rtf>.

373 Nev. Rev. Stat. 201.290 available at: <http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-201.html#NRS201Sec290>.

374 New York General Business Law Art. 9B §136 available at: <http://caselaw.lp.findlaw.com/nycodes/c44/a22.html>.

375 Utah Stat. §76-9-601 available at: http://le.utah.gov/~code/TITLE76/htm/76_0B036.htm.

376 Wash. Stat. §9:86 (gross misdemeanor) available at: <http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.86.020>.

377 West Virg. Stat §61-1-8, available at: <http://www.legis.state.wv.us/WVCODE/61/masterfrmFrm.htm>.

378 Wisc. §946.06 (includes exception for “flags depicted on written or printed documents or periodicals or on stationery, ornaments, pictures, or jewelry, provided there are no unauthorized words or designs on such flag and provided the flag is not connected with any advertisement.”) available at: <http://nxt.legis.state.wi.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=WI:Default&d=stats&jd=946.06>.

379 4 U.S.C. § 3.

380 Mass. Stat. Title I, Ch. 264 § 5, available at: <http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/264-5.htm>. See also Montana Code §45-8-215 available at: <http://data.opi.state.mt.us/bills/mca/45/8/45-8-215.htm>, New Mexico Stat. 30-21-4 (providing that “the use of the state or national flags for any purpose other than the purposes for which it was designed by law” is a petty misdemeanor) available at: <http://nxt.ella.net/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nm:all>, 4 Penn. Code § 7.46 available at: <http://www.pacode.com/secure/data/004/chapter7/s7.46.html>, Vermont Stat. §§13: 1902-03 available at: <http://www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=13&Chapter=045>, and Wisc. §946.06 (includes exception for “flags depicted on written or printed documents or periodicals or on stationery, ornaments, pictures, or jewelry, provided there are no unauthorized words or designs on such flag and provided the flag is not connected with any advertisement.”) available at: <http://nxt.legis.state.wi.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=WI:Default&d=stats&jd=946.06>.

The penalties vary widely from state to state: West Virginia³⁸¹, for example, provides for a fine of between \$5 and \$100 and/or imprisonment for up to 30 days whereas the Montana law³⁸² provides for fines of up to \$50'000 and/or imprisonment for up to 10 years.

Some states, such as Louisiana³⁸³, Minnesota³⁸⁴ and Wisconsin³⁸⁵, have specific exceptions for jewelry, personal stationary or other similar items.

State Seals

Twenty-five States have a statute that prohibits unauthorized commercial use of their state seal by: (1) expressly prohibiting unauthorized use for commercial purposes; (2) prohibiting all non-governmental uses; (3) allowing educational or commemorative uses only with prior approval; or (4) imposing restrictions on private party use of reproductions of the state seal.³⁸⁶ There is controversy in the case law concerning whether or not a seal is copyrightable subject matter.³⁸⁷

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

The Flag

We have seen that this is generally a matter of state law and the specific procedures will therefore vary from state to state. As an example, Illinois law provides that a suit is to be brought by and in the name of the state and penalties are to be paid to the state treasury. It is the duty of sheriffs, chiefs of police and city marshals to enforce this law³⁸⁸.

“Made in USA”/“Assembled in USA”

The Federal Trade Commission (FTC) is charged with preventing deception and unfairness in the marketplace. The FTC Act³⁸⁹ gives the Commission the power to bring law enforcement actions against false or misleading claims that a product is of U.S. origin. Traditionally, the Commission **has required that a product advertised as Made in USA be "all or virtually all" made in the U.S.** After a comprehensive review of Made in USA and other U.S. origin claims in product advertising and labeling, the Commission announced in

381 West Virg. Stat §61-1-8.

382 Montana Code §45-8-215.

383 Louisiana Rev. Stat. 14:117.

384 Minn. Stat. 609.40.

385 Wisc. §946.06.

386 Jessica Miedema, Robert v. Alaska: a New Interpretation for Copyrightable Subject Matter? 17 LOY. CONSUMER L. REV. 309, 323, 2005..

387 Id.

388 Ill. Stat. § 718A.2.

389 Federal Trade Commission Act (1914), 15 U.S.C. §§ 41-51. Excerpts available at: <http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes/ftc.html>.

December 1997 that it would retain the "all or virtually all" standard. The Commission also issued an Enforcement Policy Statement on U.S. Origin Claims to provide guidance to marketers who want to make an unqualified Made in USA claim under the "all or virtually all" standard and those who want to make a qualified Made in USA claim.

The Federal Trade Commission (or **FTC**) is an independent agency of the United States government, established in 1914 by the Federal Trade Commission Act. Its principal mission is the promotion of consumer protection and the elimination and prevention of anti-competitive business practices.

The FTC enters Internet, telemarketing, identity theft and other fraud-related complaints into Consumer Sentinel®, a secure, online database available to hundreds of civil and criminal law enforcement agencies worldwide.³⁹⁰

As an example, the FTC's investigation of Jore Corporation focused on Jore's use of the claim "Made in USA" with a depiction of the American flag on packages for power tool accessories.³⁹¹ The FTC alleged that Jore's ads were deceptive because the use of the phrase and flag constituted a claim that "all or virtually all" of Jore's products were made in the United States, when in fact the products were made with a significant amount of foreign components or processing. The FTC also alleged that Jore's use of the qualified claim "Made in USA with domestic and global components" was deceptive on product in which no domestic components were used. Jore agreed to an order that requires the filing of periodic compliance reports and the provision of corporate information. It also includes broad fencing-in provisions that will result in substantial civil penalties if the company is found to have deceptively marketed its products in the future.³⁹²

b) Qui demande une intervention?

The Lanham Act gives any person (such as a competitor) who is damaged by a false designation of origin the right to sue the party making the false claim.

c) Jusqu'où faut-il étendre la protection des signes nationaux

See discussion under § 2(b) *infra*.

d) Protection des signes nationaux

See discussion under § 2(b) *infra*.

³⁹⁰ See: [https://rn.ftc.gov/pls/dod/wsolcq\\$.startup?Z_ORG_CODE=PU01](https://rn.ftc.gov/pls/dod/wsolcq$.startup?Z_ORG_CODE=PU01).

³⁹¹ See Press Release, FTC, *Jore Corporation Agrees to Settle Federal Trade Commission Charges of Making Misleading "Made in USA Claims"*, Feb. 6, 2001, available at: <http://www.ftc.gov/opa/2001/02/jore-musa.htm>.

³⁹² Gregory F. Noe, John E. Villafranco, and the American Corporate Counsel Association, *Patriotic (and Truthful) Marketing: Substantiating a "Made in USA Claim"*, 20 N° 6 ACCA Docket 92.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

The American Flag

As discussed elsewhere in this opinion, the flag is in the public domain and, as such, available to the general public, however, commercial use is subject to a number of regulations.

Seals

The Secretary of State has custody and charge of the seal of the United States.³⁹³

b) Conditions d'utilisation

Seals

A special warrant from the President of the United States is required to use the seal of the United States.

(1) *Conditions matérielles d'utilisation*

Not applicable

(2) *Conditions formelles d'utilisation*

Made in USA

U.S. content must be disclosed on automobiles and textile, wool, and fur products. There is no law that requires most other products sold in the U.S. to be marked or labeled "Made in USA" or have any other disclosure about their amount of U.S. content.³⁹⁴

However, manufacturers and **marketers who choose to make claims about the amount of U.S. content in their products must comply with the FTC's Made in USA policy**³⁹⁵. This policy applies to all products advertised or sold in the U. S., except for those specifically subject to country-of-origin labeling by other laws.

Textile Fiber Products Identification Act³⁹⁶ and **Wool Products Labeling Act**³⁹⁷ require a **Made in USA label on most clothing and other textile or wool household products if the final product is manufactured in the U.S. of fabric that is manufactured in the U.S.**, regardless of where materials earlier in the manufacturing process (for example, the yarn and fiber) came from. **Textile products that are imported must be labeled as required by the Customs Service.** A textile or wool product partially manufactured in the U.S. and partially

³⁹³ 4. U.S.C. § 42.

³⁹⁴ For FTC rules and regulations see:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?sid=3ad5b48a02eb1707974872e00175bbb5&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title16/16cfrv1_02.tpl.

³⁹⁵ Available at : <http://www.lawpublish.com/ftc-madeusa.html>.

³⁹⁶ 15 U.S.C. § 70. Available at: <http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/textlact.htm>.

³⁹⁷ 15 U.S.C. § 68. Available at : <http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/woolact.htm>.

manufactured in another country must be labeled to show both foreign and domestic processing.

On a garment with a neck, the country of origin must be disclosed on the front of a label attached to the inside center of the neck — either midway between the shoulder seams or very near another label attached to the inside center of the neck. On a garment without a neck, and on other kinds of textile products, the country of origin must appear on a conspicuous and readily accessible label on the inside or outside of the product.

Catalogs and other mail order promotional materials for textile and wool products, including those disseminated on the Internet, must disclose whether a product is made in the U.S., imported or both.

The Fur Products Labeling Act³⁹⁸ requires the country of origin of imported furs to be disclosed on all labels and in all advertising.

The American Automobile Labeling Act³⁹⁹ requires that each automobile manufactured on or after October 1, 1994, for sale in the U.S. bear a label disclosing where the car was assembled, the percentage of equipment that originated in the U.S. and Canada, and the country of origin of the engine and transmission. Any representation that a car marketer makes that is required by the AALA is exempt from the Commission's policy. When a company makes claims in advertising or promotional materials that go beyond the AALA requirements, it will be held to the Commission's standard.

The Buy American Act⁴⁰⁰ requires that a product be manufactured in the U.S. of more than 50 percent U.S. parts to be considered Made in USA for government procurement purposes.

In 1997, the FTC adopted its **Enforcement Policy Statement⁴⁰¹ which applies to U.S. origin claims that appear on products and labeling, advertising, and other promotional materials.** It also applies to **all other forms of marketing, including marketing through digital or electronic mechanisms, such as Internet or e-mail.**

A Made in USA claim can be express or implied.

Examples of express claims: Made in USA. "Our products are American-made." "USA."

In identifying implied claims, the Commission focuses on the overall impression of the advertising, label, or promotional material. Depending on the context, U.S. symbols or geographic references (for example, U.S. flags, outlines of U.S. maps, or references to U.S. locations of headquarters or factories) may convey a claim of U.S. origin either by themselves, or in conjunction with other phrases or images.

³⁹⁸ 15 U.S.C. § 69. Available at : <http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/furact.htm>.

³⁹⁹ Public Law No: 102-388. See: <http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/regrev/Evaluate/809208.html>.

⁴⁰⁰ For more information, see the Buy American Act at 41 U.S.C. §§ 10a-10c, the Federal Acquisition Regulations at 48 C.F.R. Part 25, and the Trade Agreements Act at 19 U.S.C. §§ 2501-2582.

⁴⁰¹ Available at : <http://www.ftc.gov/os/1997/12/epsmadeusa.htm>.

Example: A company promotes its product in an ad that features a manager describing the "true American quality" of the work produced at the company's American factory. Although there is no express representation that the company's product is made in the U.S., the overall — or net — impression the ad is likely to convey to consumers is that the product is of U.S. origin.

The Standard For Unqualified Made In USA Claims

For a product to be called Made in USA, or claimed to be of domestic origin without qualifications or limits on the claim, the product must be "all or virtually all" made in the U.S. The term "United States," as referred to in the Enforcement Policy Statement, includes the 50 states, the District of Columbia, and the U.S. territories and possessions.

"All or virtually all" means that all significant parts and processing that go into the product must be of U.S. origin. That is, the product should contain no — or negligible — foreign content.

When a manufacturer or marketer makes an unqualified claim that a product is Made in USA, it should have — and rely on — a **"reasonable basis" to support the claim at the time it is made. This means a manufacturer or marketer needs competent and reliable evidence to back up the claim that its product is "all or virtually all" made in the U.S.**

The product's **final assembly or processing must take place in the U.S. The Commission then considers other factors, including how much of the product's total manufacturing costs can be assigned to U.S. parts and processing, and how far removed any foreign content is from the finished product. In some instances, only a small portion of the total manufacturing costs are attributable to foreign processing, but that processing represents a significant amount of the product's overall processing. The same could be true for some foreign parts. In these cases, the foreign content (processing or parts) is more than negligible, and, as a result, unqualified claims are inappropriate.**

Example: A company produces propane barbecue grills at a plant in Nevada. The product's major components include the gas valve, burner and aluminum housing, each of which is made in the U.S. The grill's knobs and tubing are imported from Mexico. An unqualified Made in USA claim is not likely to be deceptive because the knobs and tubing make up a negligible portion of the product's total manufacturing costs and are insignificant parts of the final product.⁴⁰²

Example: A table lamp is assembled in the U.S. from American-made brass, an American-made Tiffany-style lampshade, and an imported base. The base accounts for a small percent of the total cost of making the lamp. An unqualified Made in USA claim is deceptive for two reasons: The base is not far enough removed in the manufacturing process from the finished product to be of little consequence and it is a significant part of the final product.

402

This example, as well as all of the following examples, can be found on the FTC's "Complying with Made in USA Standard" website available at:
<http://www.ftc.gov/bcp/online/pubs/buspubs/madeusa.htm>.

Manufacturers and marketers must use the cost of goods sold or inventory costs of finished goods in their analysis. Such costs generally are limited to the total cost of all manufacturing materials, direct manufacturing labor, and manufacturing overhead.

If given in good faith, manufacturers and marketers can rely on information from suppliers about the domestic content in the parts, components, and other elements they produce. Rather than assume that the input is 100 percent U.S.-made, however, manufacturers and marketers are advised to ask the supplier for specific information about the percentage of U.S. content before they make a U.S. origin claim.

Example: A company manufactures food processors in its U.S. plant, making most of the parts, including the housing and blade, from U.S. materials. The motor, which constitutes 50 percent of the food processor's total manufacturing costs, is bought from a U.S. supplier. The food processor manufacturer knows that the motor is assembled in a U.S. factory. Even though most of the parts of the food processor are of U.S. origin, the final assembly is in the U.S., and the motor is assembled in the U.S., the food processor is not considered "all or virtually all" American-made if the motor itself is made of imported parts that constitute a significant percentage of the appliance's total manufacturing cost. Before claiming the product is Made in USA, this manufacturer should look to its motor supplier for more specific information about the motor's origin.

Example: On its purchase order, a company states: "Our company requires that suppliers certify the percentage of U.S. content in products supplied to us. If you are unable or unwilling to make such certification, we will not purchase from you." Appearing under this statement is the sentence, "We certify that our ___ have at least ___% U.S. content," with space for the supplier to fill in the name of the product and its percentage of U.S. content. The company generally could rely on a certification like this to determine the appropriate country-of-origin designation for its product.

To determine the percentage of U.S. content, manufacturers and marketers are advised to look back far enough in the manufacturing process to be reasonably sure that any significant foreign content has been included in their assessment of foreign costs. Foreign content incorporated early in the manufacturing process often will be less significant to consumers than content that is a direct part of the finished product or the parts or components produced by the immediate supplier.

Example: The steel used to make a single component of a complex product (for example, the steel used in the case of a computer's floppy drive) is an early input into the computer's manufacture, and is likely to constitute a very small portion of the final product's total cost. On the other hand, the steel in a product like a pipe or a wrench is a direct and significant input. Whether the steel in a pipe or wrench is imported would be a significant factor in evaluating whether the finished product is "all or virtually all" made in the U.S.

Whether raw materials included in the evaluation of whether a product is "all or virtually all" made in the U.S depends on how much of the product's cost the raw materials make up and how far removed from the finished product they are.

Example: If the gold in a gold ring is imported, an unqualified Made in USA claim for the ring is deceptive. That's because of the significant value the gold is likely to represent relative to the finished product, and because the gold — an integral component — is only one step

back from the finished article. By contrast, consider the plastic in the plastic case of a clock radio otherwise made in the U.S. of U.S.-made components. If the plastic case was made from imported petroleum, a Made in USA claim is likely to be appropriate because the petroleum is far enough removed from the finished product, and is an insignificant part of it as well.

Qualified Made in USA Claims

A qualified Made in USA claim describes the extent, amount or type of a product's domestic content or processing; it indicates that the product isn't entirely of domestic origin.

Example: "60% U.S. content." "Made in USA of U.S. and imported parts." "Couch assembled in USA from Italian Leather and Mexican Frame."

A qualified Made in USA claim is appropriate for products that include U.S. content or processing but don't meet the criteria for making an unqualified Made in USA claim. **A qualified Made in USA claim, like an unqualified claim, must be truthful and substantiated.**

Example: An exercise treadmill is assembled in the U.S. The assembly represents significant work and constitutes a "substantial transformation" (a term used by the U.S. Customs Service). All of the treadmill's major parts, including the motor, frame, and electronic display, are imported. A few of its incidental parts, such as the handle bar covers, the plastic on/off power key, and the treadmill mat, are manufactured in the U.S. Together, these parts account for approximately three percent of the total cost of all the parts. Because the value of the U.S.-made parts is negligible compared to the value of all the parts, a claim on the treadmill that it is "Made in USA of U.S. and Imported Parts" is deceptive. A claim like "Made in U.S. from Imported Parts" or "Assembled in U.S.A." would not be deceptive.

Claims that a particular manufacturing or other process was performed in the U.S. or that a particular part was manufactured in the U.S. must be truthful, substantiated, and clearly refer to the specific process or part, not to the general manufacture of the product, to avoid implying more U.S. content than exists.

In addition, if a product is of foreign origin (that is, it has been substantially transformed abroad), manufacturers and marketers must also make sure they satisfy Customs' markings statute and regulations that require such products to be marked with a foreign country of origin. Further, Customs requires the foreign country of origin to be preceded by "Made in," "Product of," or words of similar meaning when any city or location that is not the country of origin appears on the product.

Example: A company designs a product in New York City and sends the blueprint to a factory in Finland for manufacturing. It labels the product "Designed in USA — Made in Finland." Such a specific processing claim would not lead a reasonable consumer to believe that the whole product was made in the U.S. The Customs Service requires the product to be marked "Made in," or "Product of" Finland since the product is of Finnish origin and the claim refers to the U.S. Examples of other specific processing claims are: "Bound in U.S. — Printed in Turkey." "Hand carved in U.S. — Wood from Philippines." "Software written in U.S. — Disk made in India." "Painted and fired in USA. Blanks made in (foreign country of origin)."

Example: A company advertises its product, which was invented in Seattle and manufactured in Bangladesh, as "Created in USA." This claim is deceptive because consumers are likely to interpret the term "Created" as Made in USA — an unqualified U.S. origin claim.

Example: A computer imported from Korea is packaged in the U.S. in an American-made corrugated paperboard box containing only domestic materials and domestically produced expanded rigid polystyrene plastic packing. Stating Made in USA on the package would deceive consumers about the origin of the product inside. But the company could legitimately make a qualified claim, such as "Computer Made in Korea — Packaging Made in USA."

Example: The Acme Camera Company assembles its cameras in the U.S. The camera lenses are manufactured in the U.S., but most of the remaining parts are imported. A magazine ad for the camera is headlined "Beware of Imported Imitations" and states "Other high-end camera makers use imported parts made with cheap foreign labor. But at Acme Camera, we want only the highest quality parts for our cameras and we believe in employing American workers. That's why we make all of our lenses right here in the U.S." This ad is likely to convey that more than a specific product part (the lens) is of U.S. origin. The marketer should be prepared to substantiate the broader U.S. origin claim conveyed to consumers viewing the ad.

Assembled in USA

A product that includes foreign components may be called "Assembled in USA" without qualification when its principal assembly takes place in the U.S. and the assembly is substantial. For the "assembly" claim to be valid, the product's last "substantial transformation" also should have occurred in the U.S. That's why a "screwdriver" assembly in the U.S. of foreign components into a final product at the end of the manufacturing process doesn't usually qualify for the "Assembled in USA" claim.

Example: A lawn mower, composed of all domestic parts except for the cable sheathing, flywheel, wheel rims and air filter (15 to 20 percent foreign content) is assembled in the U.S. An "Assembled in USA" claim is appropriate.

Example: All the major components of a computer, including the motherboard and hard drive, are imported. The computer's components then are put together in a simple "screwdriver" operation in the U.S., are not substantially transformed under the Customs Standard, and must be marked with a foreign country of origin. An "Assembled in U.S." claim without further qualification is deceptive.

5. Protection du signe national «suisse»

Swiss Flag, Coat of Arms, Insignia or other National Symbols

When the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) receives requests for protection under Article 6ter of the Paris Convention from the International Bureau (“IB”), they are assigned serial numbers in the "89" series code, i.e., serial numbers beginning with the digits "89," and are sometimes referred to as "non-registrations." The USPTO searches its records for conflicting marks, but the requests are not subjected to a full examination by an examining attorney or published for opposition. Copies of the designations are filed in the paper records of the Trademark Search Library, and pertinent information is entered in the automated search records of the Office.

As discussed more fully under section 2(b) above, **a mark which consists of or comprises the flag, coat of arms or other insignia of Switzerland will not be registrable under U.S. trademark law.**⁴⁰³ **Marks which disparage, falsely suggest a connection with, or bring into contempt or disrepute any Swiss national symbol will similarly be refused registration.**⁴⁰⁴

Please note that **U.S. Customs & Border Protection (CBP)**, a bureau of the Department of Homeland Security, **maintains a trademark recordation system for marks registered at the United States Patent and Trademark Office.** Parties who register their marks on the Principal Register may record these marks with CBP, to assist CPB in its efforts to prevent the importation of goods that infringe registered marks. The recordation database includes information regarding all recorded marks, including images of these marks. CBP officers monitor imports to prevent the importation of goods bearing infringing marks, and can access the recordation database at each of the 317 ports of entry.

In October 2005, CBP released the Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) system. This new system allows right holders to electronically file IPR recordation applications, thus significantly reducing the amount of time normally required to process paper applications. Some additional benefits of the new system include:

- Elimination of paper applications and supporting documents.
- Copies of the certificate issued by the registering agency (U.S. Patent and Trademark Office or the Copyright Office) are retained by the right holder, not submitted to CBP.
- Payment by credit card (preferred), check or money order.
- Ability to upload images of the protected work or trademark, thus obviating the need to send samples to CBP.
- Reduced time from filing of the application to enforcement by field personnel.

There is also a federal law specifically addressing protection of the **coat of arms** of the Swiss Confederation. 18 U.S.C.A. § 708 provides:

⁴⁰³ 15 U.S.C. § 1052(b).

⁴⁰⁴ 15 U.S.C. § 1052(a).

Whoever, whether a corporation, partnership, unincorporated company, association, or person within the United States, willfully uses as a trade mark, commercial label, or portion thereof, or as an advertisement or insignia for any business or organization or for any trade or commercial purpose, the coat of arms of the Swiss Confederation, consisting of an upright white cross with equal arms and lines on a red ground, or any simulation thereof, shall be fined under this title or imprisoned not more than six months, or both.

Made in Switzerland

The Tariff Act gives Customs and the Secretary of the Treasury the power to administer the requirement that imported goods be marked with a foreign country of origin (for example, "Made in Switzerland").

When an imported product incorporates materials and/or processing from more than one country, Customs considers the country of origin to be the last country in which a "substantial transformation" took place. Customs defines "substantial transformation" as a manufacturing process that results in a new and different product with a new name, character, and use that is different from that which existed before the change. Customs makes country-of-origin determinations using the "substantial transformation" test on a case-by-case basis. In some instances, Customs uses a "tariff shift" analysis, comparable to "substantial transformation," to determine a product's country of origin.

The FTC has jurisdiction over foreign origin claims on products and in packaging that are beyond the disclosures required by Customs (for example, claims that supplement a required foreign origin marking to indicate where additional processing or finishing of a product occurred).

The FTC also has jurisdiction over foreign origin claims in advertising and other promotional materials. Unqualified U.S. origin claims in ads or other promotional materials for products that Customs requires a foreign country-of-origin mark may mislead or confuse consumers about the product's origin. To avoid misleading consumers, marketers should clearly disclose the foreign manufacture of a product.

Example: A television set assembled in Korea using an American-made picture tube is shipped to the U.S. The Customs Service requires the television set to be marked "Made in Korea" because that's where the television set was last "substantially transformed." The company's World Wide Web page states "Although our televisions are made abroad, they always contain U.S.-made picture tubes." This statement is not deceptive. However, making the statement "All our picture tubes are made in the USA" — without disclosing the foreign origin of the television's manufacture — might imply a broader claim (for example, that the television set is largely made in the U.S.) than could be substantiated. That is, if the statement and the entire ad imply that any foreign content or processing is negligible, the advertiser must substantiate that claim or net impression. The advertiser in this scenario would not be able to substantiate the implied Made in USA claim because the product was "substantially transformed" in Korea.

KAREN JEANNERET DRUCKMAN

Australie

Résumé

Le droit australien de la protection des signes nationaux n'a pas été systématisé et reste atomisé. Quatre différents domaines juridiques retiennent des règles qui peuvent être utilisées à cet effet. Le droit des marques protège les drapeaux (inclu celui de la Suisse), les armoiries (inclues les armoiries nationales de la Suisse) et les sceaux officiels australiens. La législation sur les sociétés et les raisons sociales peut restreindre l'utilisation de signes nationaux dans certaines circonstances, en particulier lorsqu'ils portent à croire qu'il existe un lien entre le produit ou service en cause et le gouvernement en cause ou lorsqu'ils sont trompeurs. Le droit de la consommation interdit la publicité mensongère, en particulier quant aux origines des produits, et pourrait être appliqué dans les hypothèses de fausses appellations d'origine suisse. Le droit de la responsabilité civile sanctionne les producteurs qui tentent de profiter de la réputation commerciale d'un groupe de producteurs à auquel ils n'appartiennent pas. Cet instrument pourrait également être utilisé par des fabricants ou commerçants suisses.

1. Signes nationaux

There is no coherent body of Australian law for the protection of national insignia and therefore no exhaustive list of words or emblems that enjoy legal protection. The national flags and notified emblems of States Parties to the Paris Convention are protected by Australian trade mark law, as are the flags, arms and seals of the Commonwealth of Australia and of Australian States, Territories and municipalities and of their public authorities and public institutions. No mechanism exists for the protection of additional words or emblems by virtue of registration. Words such as "Swiss" or "Switzerland" can however, be effectively protected by civil litigation to the extent that they are misleadingly used to indicate a connection between particular goods or services and a specific country or region, when no such connection exists.

2. Législation applicable

a) Droit international

Paris Convention of 1883 for the Protection of Industrial Property, Art. 6ter
- as applied by the 1994 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation
Trade Related Intellectual Property Rights Agreement

b) Droit national

- Trade Practices Act 1974
- Trade Marks Act 1995
- Trade Marks Regulations 1995
- Corporations Act 2001
- Corporations Regulations 2001

c) Droit régional

- Business Names Act 1996 (SA)
- Business Names Act 2002 (NSW)
- Etc.
- Principles of common law

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

(i) National Insignia Used as Trademarks

Where a person proposes to use protected national insignia or signs falsely indicating geographical origin as, or as part of, a registered trade mark, the onus under the Trade Marks Act 1995 is upon the Registry staff to examine the application from this point of view and reject it whenever that would be appropriate. Where an application to register a mark for goods is opposed on the basis that it contains an inaccurate “geographical indication”, the opposition proceedings will again be decided primarily by the Registry.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

Where a person proposes to use protected words as, or as part of, a registered company name, the onus under the Corporations Act 2001 is upon the Registrar to examine the application from this point of view and reject it whenever that would be appropriate.

Where the owner or manager of a business proposes to register a business name containing protected or misleading words, the onus under the Business Names Acts of the Australian States and Territories is upon the Registrar to examine the application from this point of view and reject it whenever that would be appropriate. Where a person carries on business under an unregistered business name, which differs from his own name, he may be convicted of a criminal offence and sentenced by a first instance criminal court.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Civil remedies for breaches of the Trade Practices Act 1974 and for passing off may be granted by the competent civil courts in Australia.

b) Qui demande une intervention?

(i) National Insignia Used as Trademarks

Any interested party may oppose registration of a mark on the ground that it is intended to be used in respect of particular goods and that it contains a “geographical indication” referring to a country, region or locality other than the country, region or locality from which those goods really originate. Any such party can also make informal representations to the trade marks

AUSTRALIE

registry as to the exercise of its duty to examine registration applications for protected national insignia or other signs falsely indicating geographical origin.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

No statutory provision is made for the intervention of third parties in proceedings to decide applications for the registration of company or business names; the relevant Registrars should themselves consider whether any protected or misleading words are included in the name proposed.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Proceedings to enforce the Trade Practices Act 1974 may be brought both by consumers to whom misleading or deceptive representations have been made and by competitors whose commercial interests are threatened thereby, but only the latter may sue for passing off; refer above, to this point in the national report entitled “Royaume-Uni”.

c) Etendue de la protection des signes nationaux

(i) National Insignia Used as Trademarks

The protection against registration that is provided to national insignia by the Trade Marks Regulations 1995 extends to any “representation” of the protected insignia.

The definition of the trade marks which may not be registered due to their tendency to deceive or cause confusion, itself gives the Registrar great flexibility in this respect. The same is true of the definition of the “geographical indications” the use of which may produce opposition to a registration application.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

The protection against registration which is afforded to the term “Made in Australia” extends to all possible abbreviations of that term and to all terms having the same or a similar meaning. All of the other restrictions of registration of terms indicating a national connection are formulated in terms which give the Registrars great flexibility.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

The Trade Practices Act 1974 was amended in 1998 so as to permit the exact determination of cases in which representations concerning the geographical origins of goods may be held to be false.

For the extent to which the tort of passing off provides protection against false claims of appurtenance to a reputed class of goods, refer above, to this point in the national report entitled “Royaume-Uni”.

d) Protection des signes nationaux

(i) National Insignia Used as Trademarks

Certain national insignia are protected against registration in Australia as trade marks. The range of such insignia that are expressly recognised by the current Trade Marks Act 1995 is much smaller than under the previous Trade Marks Act 1955. At present, express protection is given to the flags of States Parties to the Paris Convention and to state emblems notified under Art. 6ter, to the flags, arms and seals of the Commonwealth of Australia and of Australian States, Territories, municipalities, public authorities and public institutions and specifically to the word “Austrade”, being the trade name of the Australian federal export promotion authority; Trade Marks Regulations 1995, reg. 4.15 and schedule 2. It should be noted that the protection afforded is not absolute. Sec. 18 of the Trade Marks Act 1995 permits the executive to make regulations prohibiting any and all use of specified insignia as trade marks, but no such regulations have been proclaimed. Reg. 4.15 and schedule 2 were instead expressly proclaimed under subpara. 39(2)(a) of the Act, which permits the executive to prescribe insignia that may be rejected as or as part of a proposed trade mark. No criteria are provided for the trade marks registry to decide whether or not to register a mark containing any of the specified insignia, but it may be supposed that registration would only be approved in cases where the appropriate permission had been obtained by the applicant.

On the other hand, the trade marks registry is under a general duty to refuse to register trade marks which, in relation to the particular goods or services in respect of which they are proposed to be used, “would be likely to deceive or cause confusion”; Trade Marks Act 1995, sec. 43. The registry takes the view⁴⁰⁵ that this will be the case where the mark as a whole or some element of it misrepresents the geographical origin of the relevant goods or services.

Furthermore, it is possible for any interested party to oppose registration of a mark on the ground that it is intended to be used in respect of particular goods and that it contains a “geographical indication” referring to a country, region or locality other than the country, region or locality from which those goods really originate; Trade Marks Act 1995, sec. 61. A “geographical indication” is defined in sec. 6 as some kind of insignia recognised in the relevant country, region or locality as designating goods which originate from that country, region or locality, either on a purely geographical basis or by reference to the quality or other special characteristics of the relevant class of goods when produced or manufactured in that country, region or locality. Once an opposition is lodged, the applicant for registration has the onus of showing that he is using the geographical indication accurately, or that the geographical indication is no longer used in the relevant country, region or locality, or that he will not use the trade mark in such a manner as to deceive or confuse consumers as to the origins of the goods. Special provisions reflecting Australia’s obligations under the TRIPS Agreement govern marks for wines and spirits and a grandfather clause is available to applicants who can show that they were using the relevant geographical indications before the Act came into force or before they were recognised in the country from which the relevant goods originate.

⁴⁰⁵

Refer to the Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 29, para. 1.4.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

Certain words may not be included in the registered names of Australian companies ; Corporations Act 2001, subpara. 147(1)(c) and Corporations Regulations 2001, reg. 2B.6.01(2) in conjunction with Parts 2 and 3 of Schedule 6. The non-exhaustive list unacceptable names includes, from the point of view of national insignia, the term “Made in Australia”. Any phrase or abbreviation having the same or a similar meaning would also be unacceptable. Schedule 6 also generically describes a number of categories of names which may not be registered: those suggesting a connection with an Australian federal, state or local government or with the government of any foreign country; those suggesting a connection with the royal family or the receipt of royal patronage; those suggesting that the members of the company are ex-servicemen or physically or mentally handicapped persons; those suggesting a connection with Australia’s most famous sportsman, Sir Donald Bradman (!). However, such names may be registered if the suggested connections really exist. Even more significantly, there are no restrictions on using names suggesting geographical or national connections to Australia or any foreign country and it is specified that the words “federal” and “Commonwealth” may form part of registered company names if they are used so as to indicate geographical connection, rather than a governmental connection.

Those restrictions are largely mirrored in the rules governing registration of the names of unincorporated businesses in Australia. These rules are made under legislation enacted by each of the Australian States and Territories (for example, the Business Names Act 2002 of New South Wales) in largely uniform terms. There are nevertheless some variations. For example, the proclamation made⁴⁰⁶ by the New South Welsh Minister for Fair Trading prohibits any business name “capable of suggesting connection with the government of a foreign country”, regardless of whether such a connection actually exists! On the other hand, that proclamation also contains a general prohibition of business names “which are misleading in relation to the nature, objects or purposes of the business carried on or to be carried on under those names”. That general prohibition would presumably cover names which contain false indications of national or geographical connection.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

The Trade Practices Act prohibits the making of deceptive statements in relation to the sale of goods and services. Sec. 52 has since 1974 generally prohibited trading or commercial conduct “that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive”. That provision was held to cover cases where the national or geographical origins of goods were clearly misrepresented⁴⁰⁷. The Act was amended in 1986 to put this beyond doubt. Para. 53(eb) now prohibits the making of “false or misleading representation[s] concerning the place of origin of goods”. Difficulties have often arisen however, in determining the exact geographical origins of particular goods⁴⁰⁸. The Act was therefore further amended in 1998 to provide objectively applicable rules for determining the geographical origins of goods. These rules now appear in secs. 65AA to 65AN of the Trade Practices Act. They differentiate between

⁴⁰⁶ On pages 1423 and 1424 of the *New South Wales Government Gazette* of 15 April 2005.

⁴⁰⁷ Refer to *Braemar Appliances Pty. Ltd. v. Rank Electronic Housewares Pty. Ltd.*, (1983) 78 Federal Law Reports 446.

⁴⁰⁸ Refer to the jurisprudence cited in *Miller, R.V., Miller’s Annotated Trade Practices Act* (Pyrmont, NSW, 21st ed, 2000), para. [1.53.60].

AUSTRALIE

manufactured goods, which are labelled as “Made in XY”, and other products, which are labelled as “Produce of XY” or “Product of XY”. The latter labels may be used only when each significant component of the product originates from the country mentioned and virtually all of the processes involved in its production happened in that same country. The former label may be used only when the goods have been substantially transformed in the country mentioned and at least 50% of the costs of manufacturing them can be attributed to processes which happened in that same country. Further detailed rules are set out for determining the substance of transformations and for calculating the costs of manufacture. A special regime is foreseen for traders who use official logos to indicate the Australian origins of goods, but no such logos have in fact yet been designated by executive proclamation.

The extended form of civil liability for “passing off” goods as having similar characteristics to those of a class of manufacturers, established by the British House of Lords in respect of “advocaat”, also exists in Australia, which applies the same principles of common law. Refer above, to the national report entitled “Royaume-Uni”.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

(i) National Insignia Used as Trademarks

No person or entity is designated as having the power to authorise the inclusion of Australian or foreign flags or national emblems in registered trade marks.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

No-one is accorded the right to register any word or term as a company or business name.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Any trader may make true representations about his or her goods or services so as to include an appellation of origin or otherwise indicate a national connection.

Only persons who actually sell goods that belong to a class of goods with a trade name to which goodwill attaches may lawfully use that trade name in respect of their goods.

b) Conditions d’utilisation

(1) Conditions matérielles d’utilisation

(i) National Insignia Used as Trademarks

Australian law does not specify any substantive conditions under which protected national insignia can nevertheless be registered as trade marks.

AUSTRALIE

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

The only indication of national connection which is explicitly protected against registration (“Made in Australia”), cannot be registered under any conditions. The conditions prescribed in respect of other indications of national connection are in formulated in negative terms and do not need to be fulfilled by any company or business.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Any trader may make true representations about his or her goods or services so as to include an appellation of origin or otherwise indicate a national connection. There are no numerical or other regulatory restrictions.

Whether a person actually sell goods that belong to a class of goods with a trade name to which goodwill attaches, is a question of fact to be proven by evidence in civil proceedings. No legal or regulatory limit is placed on the number of persons who may be in this position.

(2) *Conditions formelles d’utilisation*

(i) National Insignia Used as Trademarks

Australian law does not specify any procedures through which protected national insignia can nevertheless be registered as trade marks.

(ii) National Insignia Used as Company or Business Names

The only indication of national connection which is explicitly protected against registration (“Made in Australia”), cannot be registered under any conditions. The conditions prescribed in respect of other indications of national connection are in formulated in negative terms and do not need to be fulfilled by any company or business.

(iii) Other Commercial Use of National Insignia

Traders who wish to make true representations about their goods or services so as to include an appellation of origin or otherwise indicate a national connection do not need to follow any procedure or respect any formalities.

A person who wishes to avoid civil liability for passing off does not need to obtain any kind of formal authorisation.

5. Protection du signe national «suisse»

The Swiss national flag and arms (ie. the flag on a heraldic shield) are protected against registration in Australia as part of a trade mark. The registration of “Swiss” or “Switzerland” or similar words as part of a trade mark is not expressly prohibited, but may be refused by the trade marks registry if it would deceive or confuse consumers, in particular if the mark indicated a Swiss geographical origin which the applicant’s goods actually did not possess. The registration in Australia of trade marks containing other indications of the origins of

AUSTRALIE

goods in Switzerland or some particular part of Switzerland, could be opposed by the relevant Swiss manufacturers or traders on the basis that those indications are recognised in Switzerland as specific to goods produced in Switzerland or the relevant part of Switzerland and that the applicants goods are not produced there.

There is nothing to prevent anyone who wishes to do so from registering a company in Australia under a name that includes “Swiss” or “Switzerland” or similar words, unless the name as a whole falsely indicates a connection between the company and the Swiss government, as distinguished from the country and people its governs. It is not expressly prohibited for anyone carry on a business in Australia under a similar registered name, but if the business actually has no connection with Switzerland, registration might be refused on the basis that the name would be misleading.

A person who falsely claims in Australia in any form that particular manufactured goods or other products originate in Switzerland, breaches the Trade Practices Act. A Swiss competitor could bring an action in the Australian courts, in order to obtain an injunction restraining such claims and/or to obtain compensation for any losses proved to have accumulated to him as a result.

As far as we have been able to determine, the extended form of civil liability for “passing off” goods as having similar characteristics to those of a class of manufacturers, established by the British House of Lords in respect of “advocaat”, has not yet been applied in Australia to any class of Swiss products. It certainly could be however, as the British jurisprudence shows. Refer above, to the national report entitled “Royaume-Uni”.

MARTIN SYCHOLD

Corée du Sud

Résumé

La Corée du Sud organise une protection extrêmement stricte de ses signes nationaux: non seulement ces derniers ne peuvent être enregistrés à titre de marque ou élément de marque, mais le droit coréen en interdit de façon générique toute forme d'utilisation ou reproduction dans les rapports privés.

Les signes nationaux des pays avec lesquels la Corée du Sud est liée par un traité à cet effet ainsi que l'emblème de la Croix-Rouge ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement au titre du droit des marques.

Les indications d'origine géographique ne sont pas susceptibles, en elles-mêmes, d'être protégées par le droit des marques. Leur utilisation est libre sous réserve d'indications trompeuses.

1. Signes nationaux

Nom du pays:

Corée du Sud / République de Corée

South Korea / Republic of Korea

Labels:

Made in Korea; manufactured in Korea; designed in Korea; assembled in Korea

2. Législation applicable

a) Droit international

La Corée du Sud fait partie des conventions suivantes:

- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (CUP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_04/index.html.
Entrée en vigueur le 4 mai 1980.
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_632_20.html.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
- Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
<http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P>.
Ratifiée le 16 août 1966.

b) Droit national

Plusieurs textes législatifs touchent aux signes nationaux:

- Trademark Law http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/kr/kr036en.html
- Monopoly Regulation and Fair Trade Act <http://ftc.go.kr/data/hwp/monopoly.doc>
- Enforcement Decree of the Monopoly Regulation and Fair Trade Act <http://www.apeccp.org.tw/doc/Korea/Competition/krcom03.html>
- Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act http://www.moleg.go.kr/english/09/view.html?folder=_04_06_1&code=948773847167.xml
- Fair labeling and advertising act <http://ftc.go.kr/data/hwp/G00014.doc>
- Enforcement decree of the fair labelling and advertising act <http://ftc.go.kr/data/hwp/fairlebelenfo.rtf>

c) Droit régional

Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver de dispositions légales régionales. Dans les points qui suivent, nous nous limitons à l'examen des lois nationales de la Corée du Sud, excluant les dispositions des conventions internationales.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

Comme on le verra sous la lettre d), les signes nationaux en rapport avec des biens ou des services sont protégés de trois façons: 1) interdiction d'enregistrer; 2) interdiction d'usage; et 3) interdiction de la concurrence déloyale par le biais d'indications trompeuses.

L'interdiction d'enregistrer relève de l'Office de la propriété intellectuelle⁴⁰⁹. La demande d'enregistrement d'une marque est soumise à un responsable de cet office qui décide de la rejeter si elle viole une norme de la Trademark Law (articles 22 et 23). Le Tribunal de la propriété intellectuelle est l'instance de recours en cas de refus d'enregistrement (article 70).

La Fair Trade Commission est responsable pour ce qui concerne l'interdiction d'usage et l'interdiction de la concurrence déloyale⁴¹⁰. Instituée par le *Monopoly Regulation and Fair Trade Act*, cette Commission est soumise à la juridiction du Premier Ministre, mais fonctionne de façon indépendante (article 35). Elle est composée d'un président, d'un vice-président (il s'agit de "political appointees"), de sept membres, et de quatre commissaires non-permanents (il s'agit de "public officials") (article 37), pour une période de trois ans renouvelable (article 39). Elle a un pouvoir d'investigation *ex officio* (article 49). Elle peut exiger des informations des institutions financières (article 50.5) et requérir des expertises (article 50.2). Toute partie insatisfaite des mesures prises par la Commission peut faire appel dans les trente jours qui suivent la communication des mesures. La Commission doit statuer

⁴⁰⁹ <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.eng.main.BoardApp>

⁴¹⁰ <http://www.ftc.go.kr/eng/>.

COREE DU SUD

sur l'appel dans les soixante jours, voire quatre-vingt-dix jours (article 53). Elle peut aussi intenter une action judiciaire dans les trente jours (article 54). Des sanctions pénales sont prévues pour les violations de l'acte en question (articles 66 sv.).

La Fair Trade Commission peut aussi intervenir en vertu du Fair labeling and advertising act et de l'Enforcement decree of the fair labelling and advertising act dans le but de "prevent unfair labelling and advertising that may deceive or mislead consumers".

L'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act accorde en outre le droit à toute personne lésée ou qui pourrait l'être par un acte de concurrence déloyale de porter plainte devant un tribunal (article 4; voir le point suivant). Ce dernier peut prendre toute les mesures "for restoring the business credit in addition to or in lieu of compensation for damage" (article 6).

D'autre part, le commissaire de l'Office de la propriété intellectuelle "may have the relevant public official enter the business facilities or manufacturing facilities to investigate into the documents, books, or products concerned or collect and examine the minimum amount of products necessary for investigation" (article 7.1). "He may make to the violator any recommendation necessary for correcting it, such as discontinuance of said act, removal or disuse of the mark concerned and so forth, with a period not exceeding thirty days fixed" (article 8).

Signalons ici que le Monopoly Regulation and Fair Trade Act permet aux entrepreneurs et organisations d'entrepreneurs d'établir un "fair competition code" "in order to prevent the unreasonable inducement of customers", qui sera soumis à l'examen de la Fair Trade Commission (article 23.4-5).

b) Qui demande une intervention?

L'intervention peut concerner l'interdiction d'enregistrement, l'interdiction d'usage et l'interdiction de la concurrence déloyale.

En ce qui concerne l'interdiction d'enregistrement, toute personne peut s'opposer à une demande d'enregistrement dans les trente jours qui en suivent la publication. L'opposition doit être faite par écrit, et dûment justifiée, auprès du directeur de l'Office de la propriété intellectuelle (article 25 de la Trademark law). De même, l'enregistrement d'une marque en violation de la loi ou d'un traité peut faire l'objet d'une action en justice dans les cinq ans de son enregistrement (articles 71 et 76). La loi ne précise pas les conditions pour pouvoir intervenir, mais le demandeur doit pouvoir justifier d'un intérêt pour agir.

En ce qui concerne l'interdiction d'usage et l'interdiction de la concurrence déloyale, toute personne qui estime que le *Monopoly Regulation and Fair Trade Act* est violé peut s'adresser à la Fair Trade Commission (article 49.2). La Commission informe les parties des résultats de ses investigations et des mesures qu'elle a prise (article 49.3). Toute partie ou personne intéressée peut demander l'accès aux données concernant ces mesures si la Commission estime que c'est dans l'intérêt du public (article 52-2).

COREE DU SUD

L'article 4 de l'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act accorde le droit à toute personne lésée ou qui pourrait l'être par un acte de concurrence déloyale de porter plainte devant un tribunal:

(1) Any person whose business profit is or might be infringed by any unfair competitive act, may file a claim before a court for the prohibition or prevention of such unfair competitive act against a person committing or attempting to do such act.

(2) When the person files the claim referred to in paragraph (1), he also may file a claim for the disposal of goods that has caused the unfair competitive act, the removal of facilities that are used for the unfair competitive act, the cancellation of the registration of the domain name subject to the unfair competitive act and measures necessary to ban or prevent the unfair competitive act.

Les consommateurs ont aussi le droit d'intervenir auprès de la Fair Trade Commission en vertu du Fair labeling and advertising act et de l'Enforcement decree of the fair labelling and advertising act.

c) Etendue de la protection des signes nationaux

Il est interdit d'enregistrer des marques, en rapport avec des biens ou des services, qui sont identiques ou similaires au drapeau ou à l'emblème national. La loi ne donne pas d'autres précisions.

d) Protection des signes nationaux

Les signes nationaux de la Corée du sud sont protégés de trois façons:

1) Interdiction d'enregistrement

Il est interdit d'enregistrer des marques, en rapport avec des biens ou des services⁴¹¹, identiques ou similaires au drapeau ou à l'emblème national:

[...] trademark registration may not be obtained in the following cases:

(i) trademarks which are identical with, or similar to, the national flag, the national emblem, colors, medals, decorations or badges of the Republic of Korea; the national flags or emblems of foreign nations; medals, decorations or badges of the countries party to the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property (hereinafter referred to as "Paris Convention") or a member of the World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty; the titles or marks of the Red Cross; Olympic or well-known international organizations; or those which are identical with, or similar to, seals or signs of the Republic of Korea or the countries party to the Paris Convention, or a member of the World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty; or the public organizations thereof, used for indicating supervision or certification⁴¹².

⁴¹¹ Selon l'article 2.3 de la Trademark law, "Except as otherwise expressly provided for in this Law, the provisions in this Law relating to trademarks shall apply to service marks, collective marks and business emblems".

⁴¹² Trademark Law, article 7.1.

COREE DU SUD

D'autre part, la Corée du Sud n'est pas membre de Lisbon Agreement for the Protection of Geographical indications et elle n'enregistre pas ces indications en vertu de l'article 6 de la Trademark law qui dispose:

A trademark registration may be obtained except in the following cases: [...]

(iii) where the mark consists solely of a sign indicating, in a common way, the origin [...] of the goods [...];

(iv) where the mark consists solely of a sign indicating a conspicuous geographical name, an abbreviation thereof or a map.

L'article 7.1 ajoute:

[...] trademark registration may not be obtained in the following cases;

(ii) trademarks which falsely indicate a connection with any nation, race, ethnic group [...]

La demande d'enregistrer une marque en violation de ces interdictions est rejetée par un représentant de l'Office de la propriété intellectuelle (articles 22 et 23). Le Tribunal de la propriété intellectuelle est l'instance de recours en cas de refus d'enregistrement (article 70).

2) ***Interdiction d'usage***

Comme on le verra dans le point 5, il est interdit, s'agissant de biens ou des services, de faire usage de marques qui sont identiques ou similaires à l'enseigne d'organisations internationales, à des drapeaux ou à des emblèmes de pays étrangers⁴¹³. Toutefois, rien n'est dit concernant l'usage du drapeau et de l'emblème de la Corée du Sud. On peut cependant penser que cette disposition leur est implicitement applicable.

3) ***Interdiction des indications trompeuses via le droit de la concurrence déloyale***

Comme signalé plus haut, la Corée du Sud n'enregistre pas les indications géographiques en vertu de l'article 6 de la Trademark law. Ceci signifie que les indications géographiques ne sont pas protégées. Il est néanmoins interdit de faire usage d'indications trompeuses qui peuvent créer une confusion et induire en erreur. Ceci est considéré comme constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Ainsi, l'article 23.1 Monopoly Regulation and Fair Trade Act interdit les actes faisant obstacle au commerce loyal. Le paragraphe 9.3 de l'annexe de l'Enforcement Decree of the Monopoly Regulation and Fair Trade Act décrit les actes déloyaux

Wrongful Representations or Advertisements:

As to size, history, production facility, or other matters of an enterprise; price, quantity, raw materials, ingredients, quality, specifications, contents, origin, manufacturer, manufacturing process, efficacy, or other matters or transaction conditions of a commodity or service, acts in each subparagraph below which can potentially mislead consumers constitute representations or advertisements that are false or which may deceive or mislead customers with respect to the

⁴¹³

Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act, article 3.1.

COREE DU SUD

enterprise or its goods and services as stipulated in Subparagraph 6 of Article 23 (Prohibition on Unfair Business Practices) Paragraph (1) of the Act.

(1) False or exaggerated representations or advertisements

Concerning one's or one's competitor's commodity or service, one falsifies or exaggerates truth in representations or advertisements.

(2) Deceptive representations or advertisements

One puts up potentially misleading representations or advertisements which conceal truths from or deceive consumers.

L'article 2 de l'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act définit la concurrence déloyale comme suit:

(d) An act of misleading the public to understand the place of origin of any goods either by falsely marking that place on any commercial document or communication, in said goods or any advertisement thereof or in any manner of misleading the general public, or by selling, distributing, importing or exporting goods bearing such false mark;

(e) An act of making a mark misleading people to understand as if any goods were produced or processed in an area other than that where said goods are produced, manufactured or processed, on any commercial document or communication, in said goods or any advertisement thereof, or in any manner of misleading the general public, or an act of selling, distributing, importing or exporting goods bearing such mark.

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

Comme indiqué plus haut, il est interdit d'enregistrer une marque identique ou similaire au drapeau ou à l'emblème de la Corée du Sud. Les indications géographiques ne peuvent en elles-mêmes être enregistrées au titre du droit des marques. Leur utilisation est libre sous réserve qu'elles constituent des indications trompeuses pouvant induire autrui en erreur.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

(Voir le chiffre 4.a)

(2) Conditions formelles d'utilisation

(Voir le chiffre 3.a)

5. Protection du signe national «suisse»

Les signes nationaux suisses et la Croix-Rouge internationale sont protégés de trois façons:

1) Interdiction d'enregistrer

Il est interdit d'enregistrer des marques identiques ou similaires à l'enseigne de la Croix-Rouge ou à des drapeaux ou des emblèmes de pays étrangers avec lesquels la Corée du Sud est liée par un traité⁴¹⁴. Cette interdiction est prévue par la Trademark Law. L'article 7.1 de cette loi dispose:

[...] trademark registration may not be obtained in the following cases;

(i) trademarks which are identical with, or similar to, the national flag, the national emblem, colors, medals, decorations or badges of the Republic of Korea; the national flags or emblems of foreign nations; medals, decorations or badges of the countries party to the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property (hereinafter referred to as "Paris Convention") or a member of the World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty; the titles or marks of the Red Cross; Olympic or well-known international organizations; or those which are identical with, or similar to, seals or signs of the Republic of Korea or the countries party to the Paris Convention, or a member of the World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty; or the public organizations thereof, used for indicating supervision or certification;

(ii) trademarks which falsely indicate a connection with any nation, race, ethnic group [...]

Nous avons indiqué plus haut (voir 3.d) que la Corée n'enregistre pas les indications géographiques en vertu de l'article 6.1.III et IV de la Trademark law. Pour autant, l'usage trompeur de telles indications est prohibé.

2) Interdiction d'usage

Il est interdit de faire usage des marques en rapport avec des biens ou des services qui sont identiques ou similaires à l'enseigne d'organisations internationales ou à des drapeaux ou des emblèmes de pays étrangers avec lesquels la Corée du Sud est liée par un traité. Cette interdiction est prévue par l'article 3.1 de l'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act sauf autorisation de ces organisations ou de ces pays:

Article 3 - (1) Nothing identical with or similar to the national flag or emblem or other badges of a party to the Paris Convention, a member state of the World Trade Organization, or a signatory state of the Trademark Law Treaty, or a mark of any international organization, may be used as trademark: Provided, That this shall not apply in cases where such use is permitted by the state or international organization concerned.

414

Selon l'article 2.3 de la Trademark law, "Except as otherwise expressly provided for in this Law, the provisions in this Law relating to trademarks shall apply to service marks, collective marks and business emblems".

L'article 18 de cet Acte prévoit une sanction pour une telle utilisation:

(3) Any person who falls under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than three years or by a fine not exceeding thirty million won [...]:

2. A person who uses as trademark, in contravention of the provisions of Article 3, any one identical with or similar to the badges or marks falling under any of the following items:

(a) The national flag, emblem or other badges of a party to the Paris Convention, a member state of the World Trade Organization, or a signatory state of the Trademark Law Treaty;

(b) The mark of an international organization [...].

3) Interdiction de la concurrence déloyale

Comme signalé plus haut, la Corée du Sud n'enregistre pas les indications géographiques en vertu de l'article 6 de la Trademark law. Ceci signifie que les indications géographiques ne sont pas protégées au titre du droit des marques. Pour autant, le droit coréen interdit de faire usage d'indications trompeuses susceptibles de créer une confusion et d'induire en erreur. De telles mentions sont constitutives d'actes de concurrence déloyale interdits par le droit coréen.

SAMI ALDEEB

Japon

Résumé

Il est interdit au Japon d'enregistrer à titre de marques, pour des biens ou des services, des signes qui sont identiques ou similaires au drapeau japonais ou au chrysanthemum impérial, à l'enseigne de la Croix-Rouge ou à des drapeaux ou des emblèmes de pays étrangers avec lesquels le Japon est lié par un traité. Au-delà du droit des marques, toutes les utilisations de ces signes dans les rapports commerciaux sont interdites. Par ailleurs, l'utilisation des indications géographiques est libre, sous réserve cependant des indications trompeuses. Les indications d'origine géographique ne peuvent, en elles-mêmes, être enregistrées comme marque.

1. Signes nationaux

Nom du pays:

Japon

Japan

Labels:

Made in Japan; manufactured in Japan; designed in Japan; assembled in Japan.

2. Législation applicable

a) Droit international

Le Japon est partie aux conventions suivantes:

- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (CUP) http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_04/index.html. Entrée en vigueur le 24 avril 1955
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (RS 0.632.20) http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_632_20.html. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995
- Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne <http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P>. Ratifiée le 21 avril 1953.

b) Droit national

Plusieurs textes législatifs touchent aux signes nationaux:

- Trademark law: http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/jp/jp004en.html
- Unfair Competition Prevention Law: <http://home.att.net/~jmtyndall/allpapers/Ucpl.htm>
- Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 14 April 1947): http://www.jftc.go.jp/e-page/legislation/ama/amended_ama.pdf
- Act against unjustifiable premiums and misleading representations (Law No. 134 of 1962): http://www.jftc.go.jp/e-page/legislation/premiums/prerep_2005.pdf
- Fair trade commission guideline on misleading indications as to the origin of goods (FTC notification no 34, 16 octobre 1973 (Source: Christopher Heath: The system of unfair competition prevention in Japan, Kluwer, London, 2001, p. 309).
- Fair trade commission application guidelines for misleading indications with respect to the origin of goods, notification of the Secretary-General of the FTC, 16 octobre 1973 (Source: Christopher Heath: The system of unfair competition prevention in Japan, Kluwer, London, 2001, p. 309-310).

c) Droit régional

Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des conventions régionales. Dans les points qui suivent, nous nous limitons à l'examen des lois nationales japonaises, excluant les dispositions des conventions internationales.

3. Mise en œuvre de la législation

a) Qui intervient?

Comme on le verra sous la lettre d), les signes nationaux en rapport avec des biens ou des services sont protégés de trois façons: 1) par une interdiction d'enregistrement; 2) par une interdiction d'usage; et 3) par une interdiction de la concurrence déloyale par le biais d'indications trompeuses.

L'interdiction d'enregistrement relève de l'Office des brevets⁴¹⁵. La demande d'enregistrement d'une marque est soumise à un représentant de l'Office des brevets qui décide de la rejeter si elle viole une norme de la Trademark Law (articles 14-15).

En ce qui concerne l'interdiction d'usage et l'interdiction de la concurrence déloyale, c'est la Fair Trade Commission qui s'en charge⁴¹⁶. Prévue par l'*Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade*, cette Commission est rattachée administrativement au Premier Ministre (article 27), mais fonctionne de façon indépendante (article 28). Elle est composée d'un président et de quatre membres, nommés par le Premier Ministre avec le consentement des deux chambres de la Diète, et l'attestation de l'empereur (article 29), pour une période de cinq ans renouvelable (article 30). Elle a un pouvoir d'enquête contraignant à l'égard des agences gouvernementales et des personnes morales (article 40), assorti du droit de

⁴¹⁵ <http://www.jpo.go.jp/>.

⁴¹⁶ <http://www.jftc.go.jp/e-page/>.

demander des expertises (article 41) et tenir des séances publiques pour entendre le point de vu du public (article 42). Elle a un large pouvoir d'investigation (article 47) et peut prendre des mesures pour éliminer la violation, donnant au prévenu la possibilité de s'exprimer et de contester les mesures dans les 60 jours (article 49). Elle a le devoir de faire des rapports au parlement par le biais du Premier Ministre (article 44). Elle peut introduire une action pénale auprès du procureur général s'il s'avère qu'un délit a été commis. Si le procureur refuse de poursuivre, il doit signifier rapidement sa décision au Premier ministre par le biais du Ministère de la justice (article 74). Les mesures prises par la commission ne peuvent pas faire l'objet d'un appel administratif (article 70.22), mais elles peuvent être infirmées par une décision judiciaire (articles 77 et sv.). Des sanctions pénales sont prévues pour les violations de l'acte en question (articles 89 sv.).

Des activités de cette commission sont aussi prévues par l'*Act against unjustifiable premiums and misleading representations*. Ainsi, en cas de violation de cet Acte, elle doit tenir une séance dans laquelle elle entend le point de vue de l'entrepreneur et du public (article 5.1). Elle peut à cet égard demander la cessation de la violation ou prendre les mesures nécessaires pour qu'elle ne se répète pas (cease and desist) (article 6.1). De même, le préfet (prefectural governor) peut intervenir dans le même but (article 7). Celui-ci peut aussi demander à la Fair Trade Commission d'agir, et celle-ci doit tenir le préfet au courant de ses actes (article 8). Elle peut aussi demander au préfet de mettre fin à des mesures administratives qui seraient préjudiciables aux intérêts du public (article 11).

Signalons ici que l'Acte susmentionné permet aux entrepreneurs et associations commerciales, après obtention d'une autorisation de la part de la Fair Trade Commission, d'établir un code dans le but de respecter ses normes. Si ce code ne respecte plus les normes, la Fair Trade Commission retire son autorisation (article 12).

b) Qui demande une intervention?

L'intervention peut avoir lieu en rapport avec l'interdiction d'enregistrement, l'interdiction de faire usage et l'interdiction de la concurrence déloyale.

En ce qui concerne l'interdiction d'enregistrement, toute personne peut s'opposer dans les deux mois qui suivent la publication de la demande d'enregistrement d'une marque. L'opposition est faite par écrit auprès du directeur de l'Office des patentes, en indiquant les raisons (article 16quater de la Trademark law). De même, l'enregistrement d'une marque en violation de la loi ou d'un traité peut faire l'objet d'une action en justice dans les cinq ans après l'enregistrement, sauf si l'enregistrement a eu lieu dans l'intention de violer les normes sur la concurrence loyale (articles 46-47). La loi ne précise pas les conditions de l'intervention, mais il est évident que celle-ci suppose que l'intervenant justifie d'un intérêt.

En ce qui concerne l'interdiction de faire usage et l'interdiction de la concurrence déloyale, toute personne lésée ou qui risque de l'être (Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, article 24) peut s'adresser à la Fair Trade commission pour qu'elle prenne les mesures qui s'imposent (article 45). Une procédure pour le déroulement des audiences est prévue (articles 55-70.2). Ces audiences peuvent être ouvertes à de tierces personnes si la Commission le juge nécessaire (article 70.3). De même, toute agence gouvernementale ou organisation publique intéressée peut participer aux audiences, si elles considèrent que c'est justifié par l'intérêt public, avec l'autorisation de la

commission (article 70.4). Elle peut aussi exprimer son point de vue à la commission (article 70.5).

c) Etendue de la protection des signes nationaux

Il est interdit au Japon d'enregistrer des signes identiques ou similaires au drapeau japonais ou au chrysanthemum impérial comme marques pour des biens ou des services. La loi ne donne pas d'autres précisions.

d) Protection des signes nationaux

Les signes nationaux japonais sont protégés de trois façons:

1) Interdiction d'enregistrer

Il est interdit au Japon d'enregistrer des signes identiques ou similaires au drapeau japonais ou au chrysanthemum impérial comme marques pour des biens ou des services:

*[...] trademark registration shall not be effected in the case of the following trademarks:
(i) trademarks which are identical with, or similar to, the national flag, the imperial chrysanthemum crest [...]*⁴¹⁷.

D'autre part, le Japon n'est pas membre du Lisbon Agreement for the Protection of Geographical indications et il n'enregistre pas ces indications en vertu de l'article 3.1.III de la Trademark law qui dispose:

*3.1 - Any person may obtain a trademark registration of a trademark to be used in respect of goods or services in connection with his business, except in the case of the following trademarks:
[...] III. trademarks which consist solely of a mark indicating, in a common way, the origin [...] of the goods [...]; or the location of provision of the services [...].*

La demande d'enregistrer une marque en violation de ces interdictions est rejetée par l'Office des patentes⁴¹⁸.

2) Interdiction d'usage

Comme on le verra dans le point 5, il est interdit, en rapport avec des biens ou des services, de faire usage de marques qui sont identiques ou similaires à l'enseigne d'organisations internationales, à des drapeaux ou à des emblèmes de pays étrangers⁴¹⁹. Toutefois, rien n'est dit concernant l'usage du drapeau japonais ou du chrysanthemum impérial. Toutefois, la protection est vraisemblablement étendue implicitement à ces derniers.

⁴¹⁷ Trademark Law, article 4.1.

⁴¹⁸ Trademark law, articles 14 et 15.

⁴¹⁹ Unfair Competition Prevention Law, articles 9 et 10.

3) ***Interdiction de la concurrence déloyale en raison d'indications trompeuses***

Comme signalé plus haut, le Japon n'enregistre pas les indications géographiques en vertu de l'article 3.1.III de la Trademark law. Ceci signifie que les indications géographiques ne sont pas protégées. Pour autant, il est interdit de faire usage d'indications trompeuses qui peuvent créer une confusion et induire en erreur. Cet acte est qualifié de concurrence déloyale. Ainsi, la loi sur la prévention de la concurrence déloyale interdit

*The act of indicating on goods or for service, or in an advertisement thereof or in a document or correspondence used for a transaction, which is likely to cause misleading with respect to the place of origin, quality, contents, manufacturing method, use or quantity of such goods or the quality, contents, use or quantity of such service, or the act of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting or importing goods with such an indication or offering a service with such an indication*⁴²⁰.

Cette loi donne droit à la personne dont les intérêts sont lésés de demander la prévention et la cessation de la violation, la destruction d'objets⁴²¹ et le dédommagement⁴²². L'article 6 prévoit aussi la possibilité de rétablir la réputation de la victime, soit en lieu et place du dédommagement, soit en sus de ce dernier. Les articles 13 et 14 prévoient en outre des sanctions pénales (emprisonnement ou amende).

La pratique commerciale déloyale est interdite aussi par l'article 19 de l'*Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade*. L'article 20 ajoute:

(1) When there exists any act in violation of the preceding Section, the Fair Trade Commission may, in accordance with the procedures provided for in Division II of Chapter VIII, order the entrepreneur concerned to cease and desist from the said act, to delete the clauses concerned from the contract, and to take any other measures necessary to eliminate the said act.

(2) The provisions of Section 7(2) shall apply mutatis mutandis to an act in violation of the preceding Section.

La pratique commerciale déloyale est défini par l'article 4.1 de l'*Act against unjustifiable premiums and misleading representations* qui interdit de faire usage de la mention d'un pays d'origine qui pourrait induire en erreur sur la qualité des biens ou des services. Une directive de la Fair Trade Commission considère comme indication trompeuse⁴²³:

- en ce qui concerne les biens manufacturés au Japon: "indications that use the name of a country, a foreign location, a flag or coat of another country, or a similar indication". Toutefois, ces indications ne sont pas considérées comme trompeuses si on y ajoute de façon visible la mention "made in Japan"⁴²⁴.
- En ce qui concerne les biens manufacturés à l'étranger: "indications that use the name of a country, another geographical indication, the flag of a country or another

⁴²⁰ Unfair Competition Prevention Law, article 2.X.

⁴²¹ Unfair Competition Prevention Law, article 3.

⁴²² Unfair Competition Prevention Law, article 4.

⁴²³ Fair trade commission guideline on misleading indications as to the origin of goods

⁴²⁴ Fair trade commission application guidelines for misleading indications with respect to the origin of goods, 7.2.

indication, to the extent that this does not correspond to the true country of origin of the goods".

Ce document précise qu'on entend par pays d'origine "the country where the goods are manufactured or substantially altered".

4. Ayants droit des signes nationaux

a) Ayants droit

Comme indiqué plus haut, il est interdit d'enregistrer une marque identique ou similaire au drapeau japonais ou au chrysanthemum impérial.

L'enregistrement à titre de marque des indications d'origine est également impossible. Leur utilisation est libre, sous réserve d'être trompeuse.

b) Conditions d'utilisation

(1) Conditions matérielles d'utilisation

(Voir le chiffre 4.a)

(2) Conditions formelles d'utilisation

(Voir le chiffre 3.a)

5. Protection du signe national «suisse»

Les signes nationaux suisses et la Croix-Rouge internationale, sont protégés de trois façons:

1) Interdiction d'enregistrement

Il est interdit d'enregistrer des signes identiques ou similaires à l'enseigne de la Croix-Rouge ou à des drapeaux ou des emblèmes de pays étrangers avec lesquels le Japon est lié par un traité au titre de marques pour des biens ou des services. Cette interdiction est prévue par la Trademark Law. L'article 4.1 de cette loi dispose:

[...] trademark registration shall not be effected in the case of the following trademarks:

L'article 4 de cette loi nomme les marques qui ne peuvent faire l'objet d'enregistrement, à savoir:

(i) trademarks which are identical with, or similar to [...] a foreign national flag;

(ii) trademarks which are identical with, or similar to, a State coat of arms or other emblem (other than a national flag) of a country party to the Paris Convention (meaning the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967- hereinafter referred to as "the Paris Convention") or a Member of the World Trade

COREE DU SUD

Organization which have been designated by the Minister of International Trade and Industry; [...].

(iv) trademarks which are identical with, or similar to, the Red Cross ensign on a white ground or the title Red Cross or Geneva Cross;

(v) trademarks comprising a mark identical with, or similar to, an official seal or sign which indicates supervision or certification by the Government of Japan or by the Government of a country party to the Paris Convention or a Member of the World Trade Organization, or by a local public entity and which has been designated by the Minister of International Trade and Industry, which are used on goods or services identical with, or similar to, the goods or services in respect of which such seal or sign is used;

(vi) trademarks which are identical with, or similar to, a famous mark indicating a State or a local public entity or an agency thereof or a non-profit organization or enterprise working in the public interest.

Nous avons indiqué plus haut (voir 3.d) que le Japon n'enregistre pas les indications géographiques en vertu de l'article 3.1.III de la Trademark law. Mais on ne peut faire usage de telles indications si elles sont trompeuses.

2) **Interdiction d'usage**

Il est interdit de faire usage de signes identiques ou similaires à l'enseigne d'organisation internationale ou à des drapeaux ou des emblèmes de pays étrangers avec lesquels le Japon est lié par un traité à titre de marques pour des biens ou des services. Cette interdiction est prévue par les articles 9 et 10 de *Unfair Competition Prevention Law*, sauf autorisation de ces organisations ou de ces pays:

Article 9 - (1) No one may use, as a trademark, a mark identical to the national flag or coat of arms of a foreign state or any other insignia which is prescribed by an ordinance of the Ministry of International Trade and Industry (all such insignias hereinafter referred to as a "national emblem") or a mark similar to a national emblem (such identical or similar emblem hereinafter referred to as a "quasi-emblem"), or may assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export or import goods using a quasi-emblem as a trademark, or offer a service using a quasi-emblem as a trademark; provided, however, that this does not apply in the case where permission has been obtained from the government agency of the foreign state which is vested with the authority to grant permission (including, in this case and hereinafter, administrative measures similar to permission) for use of the national emblem of that state.

(2) In addition to the provisions stipulated in the above paragraph, no one may use, in a manner which is likely to cause misleading of the place of origin of goods, the coat of arms of a foreign state prescribed by an ordinance of the Ministry of International Trade and Industry referred to in the above paragraph (hereinafter referred to as a "coat of arms"), or may assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export or import goods using a coat of arms, or offer a service using a coat of arms; provided, however, that this does not apply in the case where permission has been obtained from the government agency of the foreign state which is vested with the authority to grant permission to use the coat of arms of that state.

(3) No one may use a mark identical to a seal or sign of a foreign state or regional public entity used for certification or inspection purposes, which is prescribed by an ordinance of the Ministry of International Trade and Industry (hereinafter referred to as a "government sign") or a similar mark (such identical or similar mark hereinafter referred to as a "quasi-governmental sign") as a trademark on goods or for a service identical or similar to goods or service for which such government sign is used, or may assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export or import goods using a quasi-governmental sign as a trademark, or offer a service using a quasi-governmental sign as a trademark; provided,

COREE DU SUD

however, that this does not apply in the case where permission has been obtained from the government agency of the foreign state which is vested with the authority to grant permission to use the government sign of that state.

Article 10 - No one may use, in a manner which is likely to cause misleading a relationship with any international organization (in this case and hereinafter defined as an international organization of governments or any organization proportionate thereto prescribed as such by an ordinance of the Ministry of International Trade and Industry), a mark identical to a mark representing an international organization which mark is prescribed by an ordinance of the Ministry of International Trade and Industry or a mark similar to such (such identical or similar mark hereinafter referred to as a “quasi-organizational mark”), as a trademark, or may assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export or import goods using a quasi-organizational mark, as a trademark, or offer services using a quasi-organizational symbol as a trademark; provided, however, that this does not apply in the case where permission of such international organization has been obtained.

3) *Interdiction de la concurrence déloyale*

Comme signalé plus haut, le Japon n'enregistre pas les indications géographiques en application de l'article 3.1.III de la Trademark law. Ceci signifie que les indications géographiques ne sont pas protégées, mais il est interdit de faire usage d'indications trompeuses qui peuvent créer une confusion et induire en erreur. Ceci est considéré comme un acte de concurrence déloyale interdit par le droit japonais.

SAMI ALDEEB