

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

Trente-neuvième session
Genève, 23 – 26 avril 2018

PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LES DÉLÉGATIONS DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, DE LA JAMAÏQUE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA MALAISIE, DU MEXIQUE, DE MONACO, DU PÉROU, DU SÉNÉGAL ET DE LA SUISSE

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication datée du 6 mars 2018, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, de la Jamaïque, de la Malaisie, du Mexique, de Monaco, du Pérou et de la Suisse ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) une proposition qui figure dans le document SCT/39/8 Rev.2.

Dans une communication datée du 13 avril 2018, la délégation du Liechtenstein a demandé à être ajoutée à la liste des coauteurs de la proposition.

Dans une communication datée du 18 avril 2018, la délégation du Sénégal a demandé à être ajoutée à la liste des coauteurs de la proposition.

Dans une communication datée du 8 février 2019, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de la Jamaïque, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Mexique, de Monaco, du Pérou, du Sénégal et de la Suisse ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) une version révisée de la proposition reproduite dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

LES DÉLÉGATIONS DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE L'INDONÉSIE,
DE L'ISLANDE, DE LA JAMAÏQUE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA MALAISIE, DU MEXIQUE,
DE MONACO, DU PÉROU, DU SÉNÉGAL ET DE LA SUISSE

DEMANDENT

au SCT d'inviter l'Assemblée générale de l'OMPI à adopter la proposition suivante :

PROPOSITION

CONCERNANT LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS ET DES NOMS GÉOGRAPHIQUES D'IMPORTANCE NATIONALE

A. OBJECTIFS ET FONDEMENT

L'enregistrement du nom d'une nation souveraine ou de noms géographiques d'importance nationale par des particuliers se traduit par la monopolisation d'actifs communs par ces particuliers. Cette appropriation abusive d'actifs nationaux a des conséquences négatives. Par exemple, des entreprises peuvent se voir empêcher d'utiliser le nom de leur pays pour la commercialisation de leurs produits ou services ou le comportement du titulaire de l'enregistrement d'un tel signe peut porter atteinte à la réputation d'un pays.

Les noms de pays et les noms géographiques d'importance nationale doivent être protégés contre leur enregistrement en tant que signes distinctifs, par exemple des marques, si le signe est constitué exclusivement de ces noms ou si cela se traduit par la monopolisation du nom concerné.

B. PROTECTION DES NOMS DE PAYS ET DES NOMS GÉOGRAPHIQUES D'IMPORTANCE NATIONALE

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) mène des travaux sur la protection des noms de pays dans le contexte des marques depuis sa vingt et unième session.

Dans ce cadre, les membres du SCT ont communiqué des informations sur la législation nationale et les pratiques juridiques de leur pays. En novembre 2015, le Secrétariat a rédigé un document de référence sur la base de ces contributions¹. Il en ressort que les noms de pays sont exclus de l'enregistrement en tant que marques verbales dans la plupart des pays car ils sont censés avoir un caractère descriptif et ne permettent pas de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre.

L'efficacité de cette protection indirecte des noms de pays contre la monopolisation par l'intermédiaire d'une marque individuelle est très relative. L'Islande, par exemple, l'a appris à ses dépens et a partagé son expérience dans une note diffusée à la trente-septième session du SCT².

En outre, la protection indirecte n'empêche pas l'utilisation inappropriée d'un nom de pays réputé inconnu ou générique dans le pays où la demande d'enregistrement de la marque a été déposée.

C. SOLUTION PROPOSÉE : PROTÉGER LES NOMS FIGURANT SUR DES LISTES EXISTANTES

Au début des années 2000, l'OMPI a lancé, à la demande de plusieurs États membres, un processus de consultation sur les noms de domaine de l'Internet, en particulier sur la question de l'enregistrement des noms de domaine portant atteinte aux indications de provenance et aux noms géographiques. Dans ce cadre, le SCT a tenu deux sessions spéciales, en décembre 2001 et en mai 2002, et a adopté le rapport sur la seconde session spéciale (document SCT/S2/8 intitulé "Rapport") qui recommande une forme de protection des noms de pays contre l'enregistrement ou l'utilisation par des personnes n'ayant aucun lien avec les autorités constitutionnelles du pays concerné³. Le Rapport donnait également des orientations concrètes et établissait des principes pour la protection recommandée⁴. Une grande majorité des délégations a approuvé ces recommandations⁵. Cet appui ferme a été réitéré à la session de l'automne 2002 de l'Assemblée générale de l'OMPI⁶.

Les critères applicables à la définition d'un nom de pays s'appliquent également dans le domaine des marques :

- i) les noms de pays protégés sont ceux qui figurent sur la liste établie par le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG)⁷, ainsi que ceux de la norme ISO 3166-1⁸ (codes alpha 2 et codes alpha 3);
- ii) à la fois la forme longue ou officielle et la forme abrégée des noms de pays sont protégées;
- iii) la protection concerne les noms exacts et, afin d'inclure les variations trompeuses, l'ancien nom d'un pays, son nom commun, la traduction et la translittération de ce nom, ainsi que le nom sous une forme abrégée ou adjectivale;
- iv) chaque nom de pays doit être protégé dans la ou les langues officielles du pays considéré et dans les six langues officielles de l'ONU.

La présente proposition protège également les noms géographiques d'importance nationale en se fondant principalement sur les listes existantes, à savoir :

- i) la liste ISO 3166-2 relative aux régions;
- ii) la liste des sites faisant partie du patrimoine naturel et culturel ("Liste du patrimoine mondial") relevant du champ d'application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel⁹;
- iii) les noms des capitales énumérés dans la base de données des noms géographiques du GENUNG.

Afin de donner à chaque État la possibilité d'obtenir la protection de noms géographiques qui ne sont pas des capitales et qui ne figurent pas sur la liste de l'ISO 3166-2 ni sur la Liste du patrimoine mondial, il est proposé dans le présent document de permettre à chaque pays de notifier dans un délai de 18 mois au Secrétariat de l'OMPI une liste de noms géographiques d'importance nationale conformément à sa politique publique pertinente ou à la législation nationale applicable. Cette liste sera publiée sur le site Web de l'OMPI.

D. RELATION AVEC D'AUTRES TRAVAUX EN COURS SUR LES NOMS DE PAYS AU SEIN DU SCT

La présente proposition poursuit un objectif particulier, à savoir, comme indiqué dans la section A, la protection des noms de pays et des noms géographiques contre la monopolisation. Elle complète donc la proposition révisée de la délégation de la Jamaïque (ci-après dénommée "proposition de la Jamaïque", SCT/32/2).

La proposition de la Jamaïque, présentée à la trente-deuxième session du SCT, vise à définir un cadre juridique pour l'utilisation et l'enregistrement des marques, des signes distinctifs d'entreprise et des noms de domaine consistant en un nom de pays ou contenant un nom de pays.

La proposition de la Jamaïque n'a pas directement pour but d'empêcher la monopolisation d'un nom de pays, elle vise avant tout à empêcher l'utilisation de noms de pays de manière trompeuse, c'est-à-dire en relation avec des produits et services qui ne proviennent pas du pays concerné.

* * *

Compte tenu de ce qui précède :

Reconnaissant l'importance des noms de pays et des noms géographiques d'importance nationale et le risque d'appropriation illicite de ces noms par des entités privées;

Notant que le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) établit régulièrement une liste des formes officielles et abrégées des noms de pays, que les codes alpha 2 et alpha 3 des pays sont énumérés dans la norme ISO 3166-1 et que les noms des régions telles que les États des pays fédéraux, les provinces et les départements sont énumérés dans la norme ISO 3166-2;

L'Assemblée générale de l'OMPI formule les recommandations suivantes :

I. Les noms de pays et les noms géographiques d'importance nationale sont protégés contre leur enregistrement en tant que signes distinctifs, par exemple des marques, si le signe est constitué exclusivement de ces noms ou si cela se traduit par la monopolisation du nom concerné.

Les conditions d'enregistrement des noms de pays et des noms géographiques d'importance nationale en tant que signes distinctifs, comme les marques, sont déterminées dans chaque pays conformément à sa législation nationale.

II. Le principe énoncé ci-dessus s'applique aux noms suivants :

1. les formes officielles et abrégées des noms de pays dans toutes les versions linguistiques qui figurent sur la liste des noms de pays du Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) approuvée par la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques;
2. les traductions et les translittérations des noms de pays énumérés au point II.1 dans la ou les langues nationales du pays où un signe distinctif est enregistré et, pour les domaines de premier niveau, dans les langues nationales de tous les pays;
3. la forme adjectivale des noms de pays énumérés au point II.1, dans les six langues officielles de l'ONU et dans la ou les langues nationales du pays concerné;
4. les anciens noms de pays énumérés au point II.1, dans les six langues officielles de l'ONU et dans la ou les langues nationales du pays concerné;
5. les codes alpha 2 et les codes alpha 3 énumérés dans la norme ISO 3166-1;
6. les noms géographiques d'importance nationale, et notamment :
 - les noms des capitales des pays énumérés au point II.1 dans toutes les versions linguistiques figurant dans la base de données des noms géographiques du Groupe d'experts pour les noms géographiques (GENUNG);
 - les noms des régions telles que les États des pays fédéraux, les provinces et les départements figurant sur la liste de la norme ISO 3166-2;
 - les noms des régions de l'UNESCO figurant sur la liste des sites faisant partie du patrimoine mondial; d'autres noms géographiques d'importance nationale conformément à la politique publique ou à la législation nationale applicable du pays considéré. Les États membres de l'OMPI peuvent notifier une liste de

ces noms au Secrétariat de l'OMPI dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de cette proposition par l'Assemblée générale de l'OMPI. La liste sera publiée par l'OMPI.

[Fin de l'annexe et du document]

¹ WIPO/STrad/INF/7.

² SCT/37/6.

³ Paragraphe 210 du document SCT/S2/8.

⁴ Document SCT/S2/8. Le rapport recommandait la protection suivante pour les noms de domaine qui sont des noms de pays : 1) Une liste des noms de pays devra être établie à l'aide du Bulletin de terminologie 347/Rev.1 de l'Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, de la liste figurant dans la norme ISO 3166, comprenant à la fois la forme officielle et la forme abrégée des noms de pays, ainsi que toutes les autres dénominations sous lesquelles les pays sont généralement connus; 2) la protection doit s'étendre à la fois aux noms exacts et à leurs variations susceptibles d'induire en erreur; 3) les noms de pays doivent être protégés dans la ou les langues officielles du pays considéré et dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies; 4) la protection doit s'étendre à tous les domaines de premier niveau, TLD génériques aussi bien que ccTLD; et 5) la protection doit permettre de lutter contre l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom de pays, lorsque le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom ni aucun intérêt légitime s'y attachant et lorsque ce nom est de nature telle que des utilisateurs risquent d'être à tort portés à croire qu'il existe une association entre le détenteur du nom de domaine et les autorités constitutionnelles du pays en question. Paragraphe 210.

⁵ Document SCT/S2/8 : En conclusion, le président a dit que la plupart des délégations se sont prononcées en faveur d'une forme de protection des noms de pays contre l'enregistrement ou l'utilisation par des personnes n'ayant aucun lien avec les autorités constitutionnelles du pays en question. Paragraphe 210.

⁶ Document WO/GA/28/7, paragraphe 80.

⁷ En 2002, le SCT a recommandé de fonder la liste des pays ou zones dans les six langues officielles de l'ONU sur le Bulletin de terminologie n° 347/Rev.1, établi par le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences du Secrétariat de l'ONU (disponible ici : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1). Ce document n'est pas plus précis. Cette proposition se fonde sur les listes les plus récentes de noms de pays établies par le Groupe de travail du GENUNG sur les noms de pays et approuvées lors de la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. Cette conférence se tient tous les cinq ans. La liste la plus récente des noms de pays a été approuvée à la onzième conférence en août 2017. Elle est disponible sous la cote E/CONF.105/13 à l'adresse https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf.

⁸ La norme ISO 3166 est la norme internationale relative aux codes de pays et à leurs subdivisions établie par l'Organisation internationale de normalisation (accessible à l'adresse <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

⁹ Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée le 23 novembre 1972 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). L'OMPI a considéré cette liste comme un instrument utile à cet égard dans son rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. La liste du patrimoine mondial et la liste de l'ISO ont servi de fondement aux règles d'attribution dans le Guide de candidature gTLD de 2012 (AGB2012).