

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

**Vingt-septième session**  
**Genève, 18 – 21 septembre 2012**

### **PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE LA BARBADE ET DE LA JAMAÏQUE**

*Document établi par le Secrétariat*

Dans une communication datée du 16 mai 2012, les Délégations de la Barbade et de la Jamaïque ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition contenue dans l'annexe de ce document.

[L'annexe suit]

## LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS

### I. INTRODUCTION

1. Les participants du SCT se souviendront que, durant les années 80, des propositions ont été faites en vue de réviser la Convention de Paris de manière à étendre la protection prévue par l'article 6*ter* aux noms de pays. La dernière proposition, concernant un réexamen complet de l'article 6*ter* aux fins d'éventuelles modifications, a été présentée lors d'une conférence diplomatique tenue en février 1980. Lors de cette conférence, sous le titre "variante B", une proposition a été présentée en vue d'ajouter les termes "ainsi que les noms officiels des pays de l'union" à la catégorie d'éléments dont l'enregistrement en tant que marque devait être refusé. Cette modification aurait concrètement élargi la portée de l'article 6*ter*.1)a) à la protection des noms de pays.

2. Malheureusement, les tentatives de révision de l'article 6*ter* de la Convention de Paris menées au cours de la conférence diplomatique ont échoué, la proposition relative à la protection des noms de pays ayant été rejetée par quelques États.

3. Toutefois, le refus d'inclure une telle disposition dans l'article 6*ter* avait eu lieu dans le contexte d'une réalité politique et socioéconomique très différente d'aujourd'hui. L'élargissement et l'approfondissement des liens parmi et entre les pays découlant de la mondialisation et de la libéralisation des échanges ont favorisé l'intensification du commerce de produits, y compris ceux qui portent des noms de pays dont l'utilisation n'a pas été autorisée.

4. À la suite d'une proposition faite par la délégation de la Jamaïque à la vingt et unième session du SCT en juin 2009 (voir le document SCT/21/6), le SCT a décidé d'établir, pour examen, un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels des États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques. À la suite de la vingt-troisième session du SCT, la version révisée et définitive du questionnaire (SCT/24/2) a été distribuée aux membres du SCT. Les réponses au questionnaire ont été rassemblées par le Secrétariat et présentées pour examen à la vingt-quatrième session du SCT (SCT/24/6). Lors de cette session, ce dernier a également demandé au Secrétariat d'établir, pour examen à sa session suivante, un projet de document de référence qui s'appuierait sur les travaux réalisés jusqu'alors par le comité dans ce domaine et offrirait une vue d'ensemble des lois et des pratiques des États membres en ce qui concernait la protection des noms d'États contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques. Sur la base du débat tenu sur le document de référence (SCT/25/4), le président a indiqué en conclusion que le document SCT/25/4 serait maintenu à l'examen afin que les membres du SCT puissent faire part de leurs observations sur le forum électronique du SCT. Le Secrétariat a été prié de réviser le document SCT/25/4 en fonction des observations reçues et de le présenter pour examen au SCT à sa vingt-sixième session. La présente proposition vise donc à contribuer à ce processus.

### II. PROPOSITION

5. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle n'établit pas de règle spécifique sur la protection des noms de pays, ce qui permettait aux parties d'adopter différentes approches en la matière.

6. Aux niveaux national et régional, une analyse rapide montre que les législations relatives à la propriété intellectuelle prévoient souvent un certain nombre de situations dans lesquelles les marques contenant des noms de pays peuvent être refusées ou l'utilisation de ces marques interdite. Une liste non exhaustive de ces situations pouvait être dressée : a) marques dépourvues de caractère distinctif; b) marques descriptives; c) marques trompeuses; d) marques incorrectes, etc.
7. Sur la base des travaux réalisés précédemment par le SCT depuis sa vingt et unième session, et en raison du fait que le questionnaire et le document de référence, ainsi que les observations dont ils ont fait l'objet durant les vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du SCT, n'offrent qu'une explication quelque peu limitée des mesures et pratiques législatives en vigueur concernant l'enregistrement des marques contenant des noms de pays, nous sommes d'avis que le SCT doit poursuivre ses travaux afin de pouvoir mieux appréhender l'état actuel des choses.
8. Les résultats du questionnaire indiquent que beaucoup de pays mesurent l'importance de la protection des noms de pays et que la nécessité de cette protection est prise en considération dans la législation et la pratique nationales dans le domaine des marques. Cela tend à confirmer l'opinion selon laquelle il *pourrait* y avoir convergence entre les membres au sujet d'une approche concertée de la protection des noms de pays dans le système des marques et de la propriété intellectuelle, compte tenu des différences actuellement observées au niveau de la protection que les États membres accordent aux noms de pays. L'absence d'approche commune du traitement des noms de pays par les offices de la propriété intellectuelle a donc contribué à ce qui apparaît comme une certaine incohérence dans l'enregistrement et l'utilisation des marques de produits ou de services contenant des noms de pays. On peut s'inquiéter de voir que des enregistrements puissent être envisagés ou accordés dans des cas où l'utilisation d'un nom de pays n'est pas autorisée et n'a aucun lien direct avec le pays concerné. On redoute que cela ne puisse entraîner des pertes commerciales, nuire à l'image et à la réputation du pays et porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
9. La question des travaux futurs du SCT en matière de protection des noms de pays devrait être abordée d'une manière plus intégrée et qui tienne compte des incidences socioéconomiques et juridiques, en particulier de l'impact sur le développement durable d'un pays. Il est manifeste que, lorsque les noms de pays ne sont pas protégés, la réputation qui leur est associée risque d'être ternie, voire affaiblie, ce qui pourrait se traduire par la perte de leur valeur de marque. Cela a des répercussions non seulement sur la valeur des marques, mais aussi sur la capacité d'un pays de protéger efficacement ses droits de propriété intellectuelle en général et, en particulier, dans les pays tiers. Les pays qui sont fortement tributaires de leur nom et de la "promotion de l'image de marque nationale" en tant qu'outil commercial et de création de marchés indispensable – c'est en particulier le cas des petits pays en développement dont les entreprises, manquant de ressources en matière de commercialisation, comptent beaucoup sur cette promotion de l'image de marque nationale – se ressentent énormément de l'utilisation sans restrictions de leur nom.
10. Au vu de l'importance systémique de la mise en place de mesures appropriées visant à protéger efficacement les noms de pays et à répondre aux préoccupations découlant de l'impact des marques contenant des noms de pays, qui sont utilisées sans qu'il soit tenu compte des préoccupations des pays d'où ces noms sont originaires, nous proposons d'établir pour le SCT un programme de travail en vue de faire avancer d'une manière constructive et équilibrée le débat sur cette question, débat qui comporterait trois phases.
11. La première phase consistera à promouvoir l'échange d'informations plus détaillées sur la protection et l'utilisation des noms de pays, échange qui s'appuierait sur 1) une étude empirique sur la situation en matière d'utilisation, y compris d'utilisation abusive, et de protection des noms de pays, compte tenu, le cas échéant, des résultats du questionnaire sur l'utilisation des noms de pays, y compris les initiatives de promotion de l'image de marque nationale; et 2) une étude

détaillée des dispositions et pratiques législatives nationales ou régionales en vigueur touchant la protection et l'utilisation légitime des noms de pays, ainsi que des expériences et pratiques optimales en matière d'application de ces dispositions.

12. La deuxième phase consistera en une enquête sur les dispositions et pratiques susceptibles d'offrir une protection plus efficace et appropriée aux noms de pays, compte tenu des besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés. Elle devrait examiner les conditions d'application de ces dispositions et évaluer la mesure dans laquelle les capacités nationales peuvent affecter la mise en œuvre des mesures juridiques à la disposition d'un pays.

13. La troisième phase envisagera l'élaboration d'un guide ou d'un manuel et/ou d'une recommandation commune sur la protection des noms de pays, qui orienterait les États membres de l'OMPI dans la conception, dans la limite des ressources disponibles, d'une position commune en vue d'une protection efficace et appropriée des noms de pays.

[Fin de l'annexe et du document]