

**LIGNES DIRECTRICES DE L'UIT-T RELATIVES À L'INCLUSION DE MARQUES
DANS LES RECOMMANDATIONS UIT-T**

Numéro 2.0 – Novembre 2005

LIGNES DIRECTRICES DE L'UIT-T RELATIVES À L'INCLUSION DE MARQUES DANS LES RECOMMANDATIONS UIT-T

1 Introduction

1.1 Objet

Les droits de propriété intellectuelle comprennent les brevets, droits d'auteur, marques et secrets commerciaux¹. Le présent document a pour objet de donner des orientations à l'usage des commissions d'études de l'UIT-T lorsqu'elles envisagent d'utiliser des marques de produits, des marques de services et des marques de certification dans les Recommandations UIT-T. Il contient des informations générales sur les questions qui doivent être prises en considération lorsqu'une commission d'études envisage d'utiliser une ou plusieurs marques, ainsi que des orientations sur les mesures à prendre lorsqu'une commission d'études décide de faire référence à ces marques.

1.2 Considérations générales – Les marques de produits, marques de services et marques de certification comme formes de propriété intellectuelle

Ces types de marques constituent des formes de propriété intellectuelle qui diffèrent considérablement des brevets et des droits d'auteur. En règle générale, une "marque de produits" s'entend d'un mot, d'un nom ou d'un symbole (ou de toute combinaison de ces éléments) qui est utilisé pour distinguer les produits du propriétaire de la marque des produits concurrents, essentiellement par une indication de la source de ces produits². Une "marque de services" renvoie pratiquement au même concept, à la différence qu'elle est utilisée pour identifier la source des services et distinguer les services du prestataire de ceux de ses concurrents. Une "marque de certification" est une marque utilisée par une personne ou une entité autre que le propriétaire de la marque. Habituellement, cette personne ou entité cherche à utiliser la marque pour indiquer que son produit ou service répond aux critères nécessaires que la marque représente. Il convient de noter que le droit et la réglementation régissant les marques, notamment les marques de produits, diffèrent d'un pays à l'autre³.

¹ Pour obtenir des informations concernant le traitement des œuvres protégées par des droits d'auteur dans les Recommandations UIT-T, veuillez vous référer à la Recommandation UIT-T A.1, Section 3.1.5, et aux Lignes directrices relatives aux droits d'auteurs afférents aux logiciels. Pour obtenir des informations concernant le traitement des œuvres brevetées dans les Recommandations UIT-T, veuillez consulter la Politique de l'UIT-T relative aux brevets et les Lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique de l'UIT-T en matière de brevets.

² On trouvera dans l'Annexe A du présent document des renseignements sur les mesures prises par l'UIT pour protéger sa dénomination, son sigle, son drapeau et son emblème, ainsi que les noms et sigles de ses trois Secteurs.

³ Selon les explications données par l'OMPI: "Presque tous les pays du monde ont un système d'enregistrement et de protection des marques de produits. Chaque bureau national ou régional tient un Registre des marques, qui contient des renseignements relatifs à l'application des marques, en ce qui concerne les enregistrements et le renouvellement, facilitant ainsi l'examen, la recherche et l'opposition éventuelle par des tiers. Les effets liés à l'enregistrement se limitent toutefois au pays concerné (ou, dans le cas d'un enregistrement régional, aux pays concernés). Afin qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer un enregistrement distinct auprès de chaque bureau national ou régional, l'OMPI gère un système d'enregistrement international des marques. Ce système est régi par deux traités, à savoir l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Protocole de Madrid." On trouvera de plus amples informations sur les marques de produits à l'adresse: https://www.wipo.int/about-ip/en/about_trademarks.html.

Dans le cadre des Recommandations UIT-T, il est souvent possible de faire référence à des marques de façon légitime, sans reconnaître la marque ni demander l'autorisation préalable de son propriétaire. S'il y est fait correctement référence, les marques constituent rarement (voire jamais) un droit de propriété intellectuelle essentiel vis-à-vis d'une Recommandation obligeant l'UIT ou les personnes souhaitant appliquer la Recommandation à obtenir une licence auprès du propriétaire de la marque afin de mettre en œuvre la Recommandation. Toutefois, certaines utilisations d'une marque à d'autres fins que la référence peuvent exiger une autorisation ou une licence obtenue auprès du propriétaire de la marque.

Une licence de marque est généralement nécessaire lorsque la marque d'une Partie A indique un parrainage, une autorisation, une certification, une approbation ou toute autre association en relation avec le produit ou le service d'une Partie B. À titre d'exemple, une licence est probablement nécessaire si le produit de la Partie B affiche le logo de compatibilité de la Partie A ou si le nom du produit de la Partie B inclut la marque de produits de la Partie A.

Toutefois, si la Partie B utilise la marque de la Partie A pour faire simplement mention de manière descriptive des technologies de la Partie A (et non de celles de la Partie B), une licence de marque n'est généralement pas nécessaire, puisqu'il s'agit d'une utilisation de la marque à des fins de référence. À titre d'exemple, une licence n'est généralement pas nécessaire si la Partie B souhaite déclarer, dans un texte à vocation publicitaire, que son produit est compatible avec le logiciel Widget® de la Partie A, tant que la Partie B n'utilise pas le logo "Compatible Widget®" de la Partie A pour faire cette déclaration⁴.

En tout état de cause, il convient d'éviter toute risque de confusion lorsqu'une marque est utilisée. Si le public cible d'un document peut être amené à penser à tort qu'il existe une association entre une marque et un certain produit ou service ou une certaine technologie, il faut remettre en cause la façon dont la marque est utilisée. De la même manière, l'utilisation d'un nom ou d'un acronyme analogue à celui d'une marque existante peut être source de confusion.

Lorsque l'on utilise une marque dans une Recommandation, la considération première doit être de déterminer si la Recommandation donnerait l'impression de promouvoir un produit ou un service propriétaire particulier par rapport aux produits ou services concurrents.

2 Approche générale concernant l'utilisation des marques dans les Recommandations UIT-T

En règle générale, les Recommandations UIT-T devraient donner une description des caractéristiques à partir desquelles des mises en œuvre concurrentes et interopérables peuvent être élaborées. Il faut éviter de donner l'impression qu'une Recommandation promeut un produit, un service, une entreprise ou une organisation en particulier. Toute promotion explicite sur le plan qualitatif est inacceptable. Par conséquent, les noms propres, les marques de produits, les marques de services ou les marques de certification d'une entreprise/organisation, d'un produits ou d'un service donné ne devraient pas figurer dans le texte d'une Recommandation UIT-T ou dans un appendice (ou équivalent) s'il apparaît que ces éléments pourraient avoir cet effet sur les lecteurs d'une Recommandation UIT-T.

⁴ Les indicateurs des marques, tels que les symboles "®" ou "™", peuvent varier en fonction des pays. Il appartient au TSB de décider, en dernier ressort, de l'utilisation d'un indicateur et, si tel est le cas, de choisir le symbole le plus approprié.

En outre, dans la pratique, si l'utilisation d'une marque est telle qu'elle nécessiterait l'obtention d'une licence, la marque en question ne devrait pas être incluse dans la Recommandation.

Les commissions d'études doivent faire preuve d'une grande prudence lorsqu'elles font figurer une marque dans une Recommandation UIT-T. Si une commission d'études ne sait pas avec certitude s'il convient ou non d'inclure une certaine marque, elle doit consulter le Directeur du TSB. L'inclusion de toute marque dans les Recommandations UIT-T est soumise à l'approbation du TSB.

3 Dérégulation à l'approche générale

3.1 Utilisations non promotionnelles des marques

Dans certaines situations, il peut être autorisé d'inclure des marques de produits, de services ou de certification dans une Recommandation de l'UIT-T, afin de décrire certaines technologies ou certains services se rapportant aux marques en question. L'utilisation descriptive d'une marque, lorsqu'elle est correctement signalée, permet d'éviter toute atteinte aux droits liés à la marque. Ce cas de figure se produit généralement lorsque la marque en question constitue une référence abrégée à une norme ou à une technologie normalisée et que son inclusion dans la Recommandation ne laisse pas à penser que la Recommandation promeut un produit ou un service propriétaire particulier. Bien qu'il soit impossible de définir tous ces cas de figure, on trouvera ci-dessous certains exemples dans lesquels l'inclusion d'une marque peut être appropriée:

- 1) La marque ou le nom propre sert de référence à une structure particulière qui est largement reconnue comme étant l'unique source autorisée. À titre d'exemple, une Recommandation peut faire référence à un service portant une marque associé à un identificateur de réseau spécifique attribué par l'UIT-T.
- 2) La marque est contenue dans la désignation d'une norme référencée. De nombreux organismes de normalisation utilisent par exemple leur nom dans la désignation des normes qu'ils publient. Par conséquent, une Recommandation UIT-T peut comporter une référence du type: "ETSI xxx", "ISO/CEI xxx", "TIA xxx".
- 3) La marque est une référence bien connue, sous une forme abrégée, à une certaine approche normalisée. Par exemple, il peut être approprié de faire référence à la technologie WiFi, à la technologie cdma2000, à la technologie Bluetooth, à la technologie GSM, à la technologie UMTS, etc.

Si une commission d'études souhaite faire référence à une marque aux fins susmentionnées dans une Recommandation UIT-T, cette référence doit être à des fins descriptives et conforme aux lignes directrices en la matière qui sont énoncées au paragraphe 3.2 ci-dessous, afin d'éviter toute atteinte aux droits relatifs à la marque.

3.2 Utilisation correcte des références à des marques détenues par des entités extérieures à l'UIT

S'il existe des raisons valables de citer une ou plusieurs marques détenues par des entités extérieures à l'UIT dans une Recommandation UIT-T, les commissions d'études sont encouragées à le faire de façon appropriée. En règle générale, il est autorisé d'inclure une référence "correcte" à des marques dans des déclarations précises et factuelles ou de faire référence à une marque afin d'identifier (sans le promouvoir) un objet donné (par exemple en indiquant la dénomination de normes référencées dans le texte d'une Recommandation). Habituellement, cela peut être fait sans obtenir l'autorisation expresse de l'organisme de normalisation ou du propriétaire de la marque ou sans identifier explicitement les éventuelles marques connexes. Ce type d'utilisation n'est pas considéré comme étant susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à la source de biens ou de services particuliers. Afin que la référence à une marque soit considérée comme une "utilisation correcte", les

commissions d'études devraient faire référence à la marque de bonne foi, pour décrire la source d'un élément, et non l'utiliser d'une manière qui laisserait à penser que la marque est employée pour décrire un élément ou qui compromettrait l'intérêt porté par la clientèle aux produits et services associés du propriétaire de la marque.

Afin d'utiliser correctement les références aux marques dans le texte d'une Recommandation UIT-T, les commissions d'études devraient tenir compte des éléments suivants:

- a) Les marques sont des adjectifs qui indiquent la source des produits, des services ou des choses. Par conséquent, une marque doit être employée comme un adjectif, après un nom générique ou un substantif. Une marque ne doit pas être utilisée comme un verbe ou un substantif. *Exemple:* Incorrect: "Ce protocole peut être utilisé pour le transport sur WiMAX et WiFi". Correct: "Ce protocole peut être utilisé pour le transport sur l'infrastructure WiMAX et l'infrastructure WiFi".
- b) Il convient de ne pas citer plusieurs marques dans une seule référence, mais de les indiquer séparément. *Exemple:* Incorrect: "Ce protocole peut être utilisé pour le transport sur l'infrastructure WiMAX/WiFi". Correct: "Ce protocole peut être utilisé pour le transport sur l'infrastructure WiMAX et l'infrastructure WiFi".
- c) Il convient de ne pas raccourcir ou abrégé une marque. *Exemple:* Incorrect: "Cette spécification prend en charge l'utilisation d'un routeur de services PA". Correct: "Cette spécification prend en charge l'utilisation d'un routeur de services de point d'accès".

4 Marques découlant des travaux d'une commission d'études

Si, au cours de l'élaboration d'une Recommandation UIT-T, une commission d'études crée une dénomination, une marque ou une description propriétaire de la Recommandation ou de sa méthode normalisée qui, selon elle, devrait être protégée en vue de son utilisation par les personnes qui mettent en œuvre la Recommandation, la commission d'études devrait en informer le Directeur du TSB.

L'UIT-T ne renonce expressément à aucun de ses droits dans les termes qui identifient toute approche technologique découlant de l'élaboration d'une Recommandation UIT-T. Il est préférable, pour toute marque utilisée afin d'identifier une Recommandation UIT-T ou la certification de produits selon cette Recommandation, que les intérêts de l'UIT-T soient protégés.

ANNEXE A

Protection du nom et du logo de l'UIT

Le nom et le logo de l'UIT ne sont pas des marques au sens usuel du terme. Ils sont protégés par un régime de propriété intellectuelle spécial établi par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle 169 États sont actuellement parties contractantes. En outre, les États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont également accepté d'appliquer la Convention de Paris en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

La Convention de Paris, dans son Article 6^{ter}, protège les armoiries, drapeaux et autres signes officiels des États ou organisations internationales contre leur enregistrement et leur utilisation non autorisés en tant que marques ou éléments de marques par des tiers non autorisés.

À l'heure actuelle, le drapeau, la dénomination, le sigle, l'emblème/le logo de l'UIT, ainsi que les dénominations et sigles des trois Secteurs (en anglais, français et espagnol) ont été communiqués à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour qu'ils bénéficient de la protection prévue par la Convention de Paris.

Cette protection comprend l'interdiction, pour les États contractants, d'autoriser l'enregistrement du drapeau, de la dénomination, du sigle ou de l'emblème/du logo de l'UIT en tant que propriétés industrielles, notamment en tant que marques, par des tiers pour leur usage commercial, et confère à l'UIT le droit de protéger sa dénomination, son sigle, son drapeau et son emblème/logo ainsi que les dénominations et sigles des trois Secteurs⁵.

En plus de la protection offerte par la Convention de Paris, les lois nationales visant à mettre en œuvre l'Article 6^{ter} peuvent élargir la portée de la protection contre l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle autres que des marques. D'une manière générale, les recours en cas d'infraction vont des procédures administratives et civiles aux sanctions pénales. Les sanctions peuvent comprendre une annulation de la marque, des injonctions et des dommages-intérêts.

La Convention de Paris n'empêche pas l'UIT d'autoriser un tiers à utiliser (par exemple) le logo et le sigle de l'Union et de choisir les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être faite.

⁵ On trouvera de plus amples informations données par l'OMPI sur la protection offerte par l'Article 6^{ter} de la Convention de Paris à l'adresse: <https://www.wipo.int/article6ter/en/>.