

## **Assemblée générale de l'OMPI**

**Quarante-septième session (22<sup>e</sup> session ordinaire)**  
**Genève, 5 – 14 octobre 2015**

QUESTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT  
DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES (SCT) : PROPOSITION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE  
À L'INTENTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OMPI

*Document établi par le Secrétariat*

1. Dans une communication datée du 3 septembre 2015, reproduite dans l'annexe du présent document, la délégation des États-Unis d'Amérique a demandé, entre autres, que sa communication intitulée "Questions concernant les travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)" soit diffusée en tant que document de travail pour examen à la quarante-septième session (22<sup>e</sup> session ordinaire) de l'Assemblée générale de l'OMPI.

*2. L'Assemblée générale de l'OMPI est invitée à examiner la communication figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

**Traduction d'une lettre datée du 3 septembre 2015**

**adressée par :** Mme Deborah Lashley-Johnson  
Attaché pour les questions de propriété intellectuelle  
Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de  
l'Organisation mondiale du commerce

**à :** M. Francis Gurry  
Directeur général  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Monsieur le Directeur général,

En vertu de l'article 5.4) des Règles générales de procédure de l'OMPI figurant dans la publication n° 399 (FE) Rev.3 de l'OMPI, les États-Unis d'Amérique demandent que les propositions ci-après soient inscrites au projet d'ordre du jour de la cinquante-cinquième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (qui se tiendra à Genève du 5 au 14 octobre 2015), en tant que propositions à examiner au titre des points correspondants de l'ordre du jour ou en tant que nouveaux points de l'ordre du jour, selon ce qui convient :

- Assemblée de l'Union du PCT : questions concernant l'Union de Lisbonne;
- Assemblée de l'Union de Madrid : questions concernant les unions de Madrid et de Lisbonne;
- Assemblée générale de l'OMPI : questions concernant le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques;
- Assemblée générale de l'OMPI : questions concernant l'administration de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne; et
- Assemblée générale de l'OMPI : questions concernant le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC).

Les États-Unis d'Amérique demandent également que le projet d'ordre du jour (document WO/55/1 Prov.2) soit remanié de sorte que le point relatif aux "Services mondiaux de propriété intellectuelle" (points 19 à 23 de l'ordre du jour), auquel se rapporte principalement le budget de l'OMPI, figure avant celui intitulé "Programme, budget et questions de supervision" (points 10 et 11 de l'ordre du jour).

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir un exemplaire de la version révisée du projet d'ordre du jour dans laquelle les points susmentionnés auront été ajoutés et l'ordre du jour remanié conformément à la présente demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

(Signé par : Mme Deborah Lashley-Johnson  
Attaché pour les questions de propriété intellectuelle  
Mission permanente des États-Unis d'Amérique  
auprès de l'Organisation mondiale du commerce)

Pièces jointes

**Questions concernant les travaux du Comité permanent du droit des marques,  
des dessins et modèles industriels et des indications géographiques  
(SCT)**

**Proposition des États-Unis d'Amérique à l'intention de l'Assemblée générale de l'OMPI**

Les États-Unis d'Amérique prient l'Assemblée générale de prendre une décision visant à demander instamment au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) de réexaminer l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (Acte de Genève) et son règlement d'exécution en prenant en considération les systèmes de protection des indications de provenance tels que les marques de certification, les marques collectives et les indications géographiques, tout en préservant le principe de territorialité et l'utilisation des noms communs.

Étant donné que les dispositions de l'Acte de Genève excluent certains systèmes *sui generis* d'enregistrement des indications géographiques, ainsi que la plupart des systèmes de marques, en particulier ceux qui sont fondés sur le *common law*, cet acte ne constitue pas l'accord inclusif auquel les membres de l'Union de Lisbonne avaient déclaré souhaiter parvenir grâce à ce qu'il est convenu d'appeler la procédure de "révision" de l'Arrangement de Lisbonne. Les États-Unis d'Amérique ont proposé, lors des dernières sessions du SCT, d'œuvrer à l'établissement d'un dialogue plus inclusif sur les différentes options en matière de protection de la provenance géographique qui tiennent compte plus pleinement du large éventail d'intérêts en jeu, mais ils ont été empêchés de progresser sur cette voie en raison des objections soulevées par certains partisans du système de Lisbonne.

Au cours des négociations ayant abouti à l'adoption de l'Acte de Genève, y compris la conférence diplomatique tenue en mai 2015, certains membres de l'Union de Lisbonne se sont attachés à élaborer des normes internationales concernant les indications géographiques en renonçant à la prise de décision par consensus, ce qui a privé tous les membres de l'OMPI qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Lisbonne de tout droit de participation véritable. En revanche, dans le cadre du SCT, un organe fondé sur le consensus auquel participent tous les membres de l'OMPI intéressés, certains membres de l'Union de Lisbonne se sont appuyés sur la prise de décision par consensus pour bloquer tout travail inclusif sur les indications géographiques au sein du SCT.

Il conviendrait notamment de réexaminer :

**Les divers systèmes nationaux** : le SCT devrait prendre en considération, dans une perspective globale et non sélective, les systèmes de protection des indications de provenance tels que les marques de certification, les marques collectives et les indications géographiques, tout en préservant le principe de territorialité et l'utilisation des noms communs. Cet examen devrait inclure les divers systèmes des membres de l'OMPI, y compris les aspects de ces systèmes dont il n'a pas été tenu compte dans l'Acte de Genève, tels que ceux qui sont énoncés ci-après.

**Identification du titulaire** : les systèmes de protection des indications d'origine déterminent généralement la partie ayant le droit d'empêcher toute utilisation non autorisée des indications. Toutefois, aux termes de l'article 5 de l'Acte de Genève, un enregistrement international peut mentionner les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ainsi que l'administration compétente ayant notifié les indications, mais l'enregistrement peut ne pas mentionner nécessairement le titulaire au nom duquel le droit s'exerce dans le pays d'origine, pour autant qu'il y en ait un. Aux fins de l'application des droits dans les systèmes fondés sur l'enregistrement, y compris les systèmes de marques, le titulaire est la partie ayant la capacité juridique de faire appliquer la loi à l'encontre des utilisateurs non autorisés. Si aucun titulaire n'est mentionné dans l'enregistrement international, la capacité de faire appliquer la loi dans les parties contractantes est remise en question. Le SCT devrait examiner les incidences de l'article 5 pour les membres de l'OMPI tenus de mentionner un titulaire aux fins de l'application des droits.

**Parties contractantes remplissant les conditions requises** : généralement, les systèmes de protection des indications d'origine n'établissent pas non plus de distinction entre les organisations intergouvernementales. Par contre, dans l'Acte de Genève, les organisations intergouvernementales font l'objet d'un traitement différencié. Conformément à l'article 28.1) iii) de l'Acte de Genève, une organisation intergouvernementale ne peut devenir partie à l'accord que si "des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l'égard des indications géographiques". L'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), par exemple, ne délivre pas de titres de protection régionaux, mais dispose d'une structure permettant à chaque État membre de prendre une décision indépendante. Il en est de même pour d'autres organisations régionales. Le SCT devrait examiner dans quelle mesure l'article 28 exclut les organisations intergouvernementales qui ne délivrent pas de titres de protection régionaux.

**Taxes de renouvellement** : dans un grand nombre de membres de l'OMPI, les taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur constituent un élément essentiel de la viabilité financière des systèmes nationaux de protection des indications d'origine. Toutefois, l'Acte de Genève n'indique pas expressément que ces taxes sont admises. En fait, l'article 7.4) de l'Acte de Genève autorise une partie contractante à "notifier au Directeur général qu'elle exige une taxe administrative relative à l'utilisation par les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans cette partie contractante". Cela permettra aux pays ou organisations intergouvernementales qui perçoivent des taxes payées par les utilisateurs de continuer à les percevoir. Toutefois, il n'est pas clairement indiqué si les taxes administratives de renouvellement ou de maintien en vigueur sont admises en vertu de l'Acte de Genève. Ce manque de précision s'est renforcé lors des négociations menées pendant la conférence diplomatique, les délégations des membres de l'Union de Lisbonne ayant refusé qu'il soit fait expressément mention des taxes de renouvellement. Le SCT devrait examiner l'incidence de l'article 7(4) qui ne prévoit pas clairement la possibilité d'exiger au niveau national des taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur, prévues dans un grand nombre de systèmes *sui generis* d'enregistrement des indications géographiques ou de systèmes de marques.

**Caractère générique** : dans un grand nombre de membres de l'OMPI, les indications d'origine protégées peuvent devenir "génériques". Toutefois, l'article 12 de l'Acte de Genève prévoit que les appellations d'origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques dans une partie contractante et cette disposition semble exclure les systèmes de protection dans lesquels il est admis qu'un terme peut en fait être devenu le nom commun d'un produit. Le SCT devrait examiner l'incidence de l'article 12.

**Portée de la protection** : les membres de l'OMPI font appel à un large éventail de mécanismes de protection des indications d'origine dans le cadre desquels différentes approches sont adoptées concernant la portée de la protection qu'ils accordent. Toutefois, l'Acte de Genève

retient essentiellement l'une de ces approches et va au-delà de la portée de la protection prévue dans un grand nombre de pays membres de l'OMPI, ainsi que dans d'autres accords internationaux pertinents. Par exemple, l'article 11 de l'Acte de Genève établit une norme de protection qu'un grand nombre de membres de l'OMPI peuvent estimer injustifiée et qu'il leur sera impossible de mettre en œuvre dans le cadre de leur propre système juridique. Le SCT devrait étudier la question de savoir si l'article en question emporte l'adhésion du plus grand nombre de membres.

Le SCT devrait également examiner les problèmes posés par les enregistrements restreignant inutilement la liberté du commerce. Une portée trop large de la protection peut restreindre le commerce de produits utilisant des noms communs. Le SCT devrait étudier les moyens de limiter les effets dommageables pour le commerce, par exemple, en envisageant d'élaborer des lignes directrices à l'usage des spécialistes de la propriété intellectuelle chargés d'examiner les demandes, qui tiennent expressément compte du risque d'effets négatifs pour le commerce.

**Procédure régulière :** une procédure régulière doit constituer un aspect fondamental de tout système de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris en ce qui concerne les systèmes de protection des indications d'origine. Dans le cadre de cette procédure régulière, des mécanismes transparents d'objection et de radiation doivent être prévus, et les parties prenantes intéressées doivent faire preuve d'un véritable engagement à cet égard. Toutefois, un grand nombre de parties à l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur n'ont pas mis en place de mécanismes d'objection dans le cadre d'une procédure régulière. En vertu de la règle 4 du règlement d'exécution, les parties contractantes communiquent les informations relatives aux procédures applicables concernant "l'application des droits sur les appellations d'origine et les indications géographiques", mais l'Acte de Genève ne prévoit aucune obligation de notification des procédures selon lesquelles une partie intéressée peut demander le refus de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique visé à l'article 15.3) de l'Acte de Genève, ni n'indique la procédure à suivre pour faire valoir ses droits si l'utilisation d'un terme est contestée. L'Acte de Genève ne donne non plus aucune indication en ce qui concerne les règles relatives aux procédures de radiation pour les parties contractantes destinataires. Le SCT devrait se pencher sur la question de savoir comment améliorer la transparence de toutes les procédures et directives pertinentes concernant les mécanismes d'objection et de radiation en vue d'apporter une aide aux parties contractantes n'ayant pas encore mis en place ces mécanismes.

**Viabilité financière :** les traités de l'OMPI en matière d'enregistrement devraient s'appuyer sur les taxes et les contributions des parties prenantes en vue d'assurer la viabilité financière du système. En vertu de l'article 24 de l'Acte de Genève, si les recettes du système de Lisbonne ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses engagées (ce qui n'est pas le cas depuis de nombreuses années), les parties contractantes comblent la différence. L'alinéa 4) de l'article 24 prévoit que les organisations intergouvernementales s'acquittent de la même contribution. Par exemple, l'Union européenne et l'OAPI paieront le même montant. En outre, l'Acte de Genève ne prévoit pas le paiement d'une taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur d'un enregistrement international, ce qui aurait pu constituer une source sûre et continue de recettes pour financer les opérations du système. Le SCT devrait se pencher sur la question de savoir si un système de dépôt des demandes d'enregistrement d'indications géographiques ne constituerait pas une source de recettes plus sûre et un mode plus équitable de répartition de la responsabilité financière entre les parties contractantes.

*L'Assemblée générale est invitée à demander instamment au Comité permanent du droit des marques, des indications géographiques et des dessins et modèles industriels (SCT) d'examiner les travaux de la dernière conférence diplomatique de l'Union de*

*Lisbonne en prenant en considération les systèmes de protection des indications de provenance tels que les marques de certification, les marques collectives et les indications géographiques, tout en préservant le principe de territorialité et l'utilisation des noms communs.*

[Fin de l'annexe et du document]