

Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (appellations d'origine)

Deuxième session

Genève, 30 août – 3 septembre 2010

Résultats de l'enquête sur le système de Lisbonne

Document établi par le Secrétariat

1. À sa première session, tenue à Genève du 17 au 20 mars 2009, le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (ci-après dénommé "groupe de travail") est convenu, entre autres, que le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) réaliserait une enquête en vue de déterminer les moyens d'améliorer le système de Lisbonne afin de le rendre plus attrayant pour les utilisateurs et les nouveaux membres potentiels de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, tout en préservant les principes et objectifs de l'arrangement. À sa vingt-cinquième session (dix-huitième session extraordinaire), l'Assemblée de l'Union de Lisbonne a pris note de cette initiative lorsqu'elle a renouvelé le mandat du groupe de travail, comme indiqué dans le document LI/A/25/3.
2. Trente-six contributions ont été reçues depuis le lancement de l'enquête en automne 2009, sur la base d'un questionnaire élaboré par le Bureau international qui a été transmis aux États membres de l'OMPI et aux observateurs et qui est disponible sur le site Web de l'Organisation. La plupart d'entre elles fournissent des réponses au questionnaire mis à disposition par le Bureau international. Cependant, certaines contributions ne répondent pas à toutes les questions du questionnaire et d'autres ont été établies sur la base d'un autre modèle pour traiter des questions relatives au système de Lisbonne.
3. Le Bureau international a reçu 13 contributions d'États parties à l'Arrangement de Lisbonne, 12 d'États qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Lisbonne, une contribution d'une organisation intergouvernementale, cinq d'organisations non gouvernementales, une d'une organisation professionnelle, deux des milieux universitaires et deux d'entreprises du secteur privé, à savoir :

- i) les États parties à l'Arrangement de Lisbonne suivants : Bulgarie, Congo, Costa Rica, France, Hongrie, Israël, Italie, Mexique, Pérou, Portugal, République de Moldova, République tchèque et Slovaquie;
 - ii) les États suivants non parties à l'Arrangement de Lisbonne : Brésil, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Indonésie, Lituanie, Madagascar, République arabe syrienne, Suisse, Turquie et Ukraine;
 - iii) l'organisation intergouvernementale suivante : Union européenne (UE);
 - iv) les organisations non gouvernementales suivantes : Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association internationale pour les marques (INTA), MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce), et Organisation pour un réseau international des indications géographiques (OriGIn);
 - v) l'organisation professionnelle suivante : Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC);
 - vi) les représentants suivants des milieux universitaires : le professeur Alberto Ribeiro de Almeida (Université de Coimbra) et le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI);
 - vii) les entreprises suivantes du secteur privé : Debreceni Csoport Húsipari Kft., de Hongrie, et Mizz Mizz Herbal Fashion, de Finlande.
4. Ces contributions peuvent être consultées dans leur intégralité et telles qu'elles ont été reçues sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse <http://www.wipo.int/lisbon/>.
5. Le présent document résume les différentes observations formulées dans ces contributions, en vue de faciliter le débat sur les questions soulevées au sein du groupe de travail. Ce résumé, qui figure à l'annexe du présent document, traite les sujets dans le même ordre que le questionnaire de l'enquête.

6. *Le groupe de travail est invité à :*

- i) prendre note des résultats de l'enquête figurant à l'annexe du présent document; et*
- ii) décider des suites qui lui semblent appropriées.*

[L'annexe suit]

I. LA BASE DE LA PROTECTION DANS LE PAYS D'ORIGINE

1. Ce thème faisait l'objet de la première question du questionnaire de l'enquête, ainsi libellée :

Question 1 : Faut-il réviser la base de la protection dans le pays d'origine énoncée à l'article 1.2) de l'arrangement et à la règle 5.2)a)vi) du règlement d'exécution, compte tenu des différents moyens de protection des indications géographiques existant à travers le monde?

But de la question

2. Le but était de recueillir des points de vue sur la question de savoir si l'expression "reconnues et protégées à ce titre" utilisée à l'article 1.2) de l'Arrangement de Lisbonne limitait le droit à l'enregistrement et à la protection au titre de l'arrangement aux appellations d'origine reconnues et protégées en vertu d'une législation *sui generis* dans le pays d'origine. Plus particulièrement, l'expression "à ce titre" a été interprétée dans ce sens. Néanmoins, comme l'indique le Bureau international dans son questionnaire, l'expression en question n'impose pas nécessairement un mode de protection d'une appellation d'origine dans le pays d'origine, ni ne prescrit la forme juridique précise de la protection. Il semble plutôt que la question centrale soit de savoir si la dénomination géographique satisfait à la définition énoncée à l'article 2.1) de l'Arrangement de Lisbonne. En conséquence, la règle 5.2)a)vi) du règlement d'exécution de l'arrangement fait généralement référence à la protection dans le pays d'origine en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de décisions judiciaires ou d'un enregistrement.

Texte des dispositions en question

3. L'article 1 de l'Arrangement de Lisbonne est actuellement libellé comme suit :

"Article 1

"[Constitution d'une Union particulière. Protection des appellations d'origine enregistrées au Bureau international]¹

"1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

"2) Ils s'engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent Arrangement, les appellations d'origine des produits des autres pays de l'Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "le Bureau international" ou "le Bureau") visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée "l'Organisation")."

¹ Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres.

“Règle 5
“Conditions relatives à la demande internationale

[...]

“2) [Contenu obligatoire de la demande internationale] a) La demande internationale indique :

[...]

“vi) le titre et la date des dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires ou la date et le numéro de l’enregistrement en vertu desquels l’appellation d’origine est protégée dans le pays d’origine.”

[...]

4. Les différentes opinions exprimées dans les contributions reçues sont résumées ci-après. Elles portent essentiellement sur les passages soulignés des dispositions figurant dans les paragraphes précédents.

Principales conclusions

5. Les diverses contributions reçues dans le cadre de l’enquête semblent confirmer que la condition selon laquelle l’appellation d’origine doit être reconnue et protégée à ce titre dans le pays d’origine signifie que l’appellation d’origine doit être constituée d’une dénomination géographique qui est reconnue dans le pays d’origine en tant que dénomination d’une zone géographique désignant un produit qui en est originaire et remplit certains critères (conformément à l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne), et qui est protégée contre l’utilisation non autorisée (conformément à l’article 3 de l’arrangement). Les moyens juridiques par lesquels cette reconnaissance et cette protection sont assurées dans le pays d’origine dépendent de la législation remplissant les conditions requises par les articles 2 et 3 de l’Arrangement de Lisbonne. Ces moyens peuvent consister en une législation *sui generis* ou d’un autre type et, comme énoncé dans la règle 5.2)a)vi) du règlement d’exécution de l’arrangement, la protection peut avoir été officialisée conformément à cette législation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de décisions judiciaires ou d’un enregistrement.
6. Toutefois, comme en témoignent de nombreuses contributions à l’enquête, il serait bon d’officialiser cette interprétation souple des dispositions de l’article 1.2) de l’Arrangement de Lisbonne et de la règle 5.2)a)vi) de son règlement d’exécution, et de modifier ces dispositions en y ajoutant des formulations qui précisent leur application s’agissant des différents moyens de mettre en œuvre les articles 1.2), 2 et 3 de l’arrangement, et qui déterminent si la liste figurant dans la règle 5.2)a)vi) est exhaustive ou simplement indicative. Certaines contributions soutiennent que les mots “à ce titre” devraient être supprimés de l’article 1.2), dans la mesure où ils pourraient remettre en question la souplesse de l’interprétation. Enfin, quelques autres contributions suggèrent d’élaborer une loi type axée sur les divers moyens de reconnaissance et de protection existant dans le monde.
7. Selon de nombreuses contributions à l’enquête, si l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne était modifié de manière à y ajouter une définition des indications géographiques dans le sens de l’article 22.1) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), comme de nombreux participants l’ont suggéré en réponse à la question 2 du questionnaire de l’enquête, il pourrait être judicieux d’apporter une modification correspondante à l’article 1.2) de l’Arrangement de Lisbonne. À cet égard, il ressort qu’une telle modification de l’article 1.2) devrait tenir compte du fait que certaines législations nationales n’ont qu’une définition (pour les indications géographiques), tandis que d’autres en ont deux (une pour les indications géographiques et une seconde pour les appellations d’origine). La reconnaissance et la protection dans un pays d’origine sur la

base d'une seule définition, contenue dans une législation nationale de la première catégorie mentionnée, ne fournissent pas forcément assez d'informations pour déterminer, sur la base des législations nationales qui contiennent deux définitions, si les critères sont remplis pour ces deux définitions ou seulement pour l'une d'entre elles. Bien entendu, ce point revêt une importance particulière si l'étendue de la protection pour une appellation d'origine en vertu de la législation nationale est plus large que pour une indication géographique. En outre, les contributions soulignent que cette question est d'autant plus pertinente si la reconnaissance et la protection en vertu de la législation nationale sont assurées sur la base d'une marque collective, de certification ou de garantie, ou encore sur une loi relative à la concurrence déloyale ou à la protection des consommateurs. Une autre contribution avance que si ces différents titres de protection peuvent tous constituer la base d'un enregistrement effectué selon le système de Lisbonne, l'étendue de la protection qu'ils confèrent devrait être harmonisée.

8. Par conséquent, il apparaît que des éclaircissements seraient nécessaires dans les articles 1, 2 et 3 de l'Arrangement de Lisbonne en ce qui concerne leur application aux différents moyens de reconnaissance et de protection qui peuvent exister à l'échelon national, c'est-à-dire : a) les titres de protection disponibles pour les appellations d'origine ou les indications géographiques, tels que définis dans l'arrangement; b) les définitions de l'objet de la protection sur la base desquelles des titres de protection sont délivrés; c) l'étendue de la protection conférée par ces titres de protection pour les appellations d'origine et les indications géographiques; d) les critères à appliquer pour déterminer si la protection conférée par l'un de ces titres dans le pays d'origine peut être recevable aux fins de protection en vertu d'un autre de ces titres dans un autre État membre, notamment si les critères de reconnaissance ou l'étendue de la protection diffèrent; et e) si la protection en vertu de plusieurs titres peut être autorisée, et dans quelle mesure.

Examen quant au fond

9. Certains participants de l'enquête soutiennent que, quels que soient les moyens de protection qui s'appliquent dans le pays d'origine, le dépôt d'une demande internationale devrait être précédé dans ce pays par un examen quant au fond pour confirmer que la dénomination en question correspond à la définition applicable en vertu de l'Arrangement de Lisbonne. Une autre contribution indique que la protection dans le pays d'origine devrait rester une condition préalable pour les enregistrements internationaux au titre de l'arrangement.

II. TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS

10. Ce thème faisait l'objet de la question 2 du questionnaire de l'enquête, ainsi libellée :

Question 2 : Est-il nécessaire de modifier les dispositions relatives aux définitions figurant à l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne?

But de la question

11. Cette question avait pour but d'examiner si une modification de l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne serait nécessaire ou souhaitable pour améliorer le système de Lisbonne. La raison du choix de cette question était expliquée dans le questionnaire, comme suit. Alors que dans un certain nombre de législations nationales, une protection est conférée aux "appellations d'origine" sur la base d'une définition correspondant à celle énoncée à l'article 2.1) de l'Arrangement de Lisbonne, dans d'autres législations, la protection des "indications géographiques" est octroyée sur la base de la définition formulée à l'article 22.1) de l'Accord sur les ADPIC. Dans d'autres législations encore, tant les "appellations d'origine" que les "indications géographiques", ou des variantes de ces expressions, sont définies. Par ailleurs, cette question est traitée dans certaines autres législations sans qu'une définition des expressions "appellation d'origine" ou "indication géographique" soit donnée.

Texte des dispositions en question

12. L'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne est actuellement libellé comme suit :

“Article 2

“[Définition des notions d'appellation d'origine et pays d'origine

“1) On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, 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 ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

“2) Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété.”

13. L'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC est libellé comme suit :

“Article 22 : Protection des indications géographiques

“1. 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.”

[...]

Principale conclusion

14. Des diverses contributions reçues dans le contexte de l'enquête se dégage la principale conclusion suivante : l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne devrait couvrir tant les appellations d'origine que les indications géographiques, même si tous les participants ne semblent pas partager ce point de vue. Quoi qu'il en soit, différentes opinions ont été exprimées quant à la façon d'atteindre cet objectif. Elles portent essentiellement sur les passages des dispositions qui sont soulignés dans les paragraphes précédents, et sont résumées ci-après.

Appellations d'origine et/ou indications géographiques?

15. En vue de couvrir tant les appellations d'origine que les indications géographiques dans l'Arrangement de Lisbonne, les États parties à l'arrangement ont principalement proposé dans leurs contributions d'introduire une définition des indications géographiques dans l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne. Ces États semblent considérer dans leur majorité que la définition des appellations d'origine figurant à l'article 2 devrait être conservée, mais qu'une seconde définition pourrait être ajoutée pour couvrir les indications géographiques. S'agissant du modèle de cette seconde définition, il a été fait référence à l'article 22.1) de l'Accord sur les ADPIC, mais aussi à l'article 2 du Règlement du Conseil (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Certaines des contributions mentionnées ci-dessus suggèrent aussi qu'à long terme, une convergence, voire une fusion des définitions serait souhaitable.

16. Selon les contributions reçues, la majorité des États non parties à l'Arrangement de Lisbonne proposent aussi qu'une définition telle qu'énoncée dans l'article 22.1) de l'Accord sur les ADPIC soit introduite dans l'arrangement. L'opinion majoritaire parmi ces pays semble également pencher en faveur d'un maintien de la définition des appellations d'origine dans l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne, mais en y ajoutant une seconde définition pour couvrir les indications géographiques.
17. Selon l'organisation intergouvernementale qui a contribué à l'enquête, l'Arrangement de Lisbonne devrait prévoir la possibilité de protéger toutes les indications correspondant à la définition donnée dans l'article 22.1) de l'Accord des ADPIC, et il pourrait même être bon d'adopter une terminologie commune en remplaçant l'expression "appellation d'origine" par l'expression "indication géographique" et sa définition en vertu de l'Accord sur les ADPIC.
18. L'une des organisations non gouvernementales qui ont contribué à l'enquête est d'avis que l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne devrait être modifié et que l'expression "appellation d'origine" devrait être remplacée par la notion plus large d'"indication géographique", pour assurer une meilleure harmonisation avec les définitions prévues par le règlement de l'Union européenne et l'Accord sur les ADPIC. Pour une autre organisation, il conviendrait de préserver le concept d'appellation d'origine, qui est bien établi (un lien est exigé entre le milieu géographique et la qualité ou les caractères du produit) et s'est développé au fil des ans. À cet égard, deux points de vue ont été exprimés, à savoir : 1) l'article 2 devrait être modifié de manière à y ajouter un paragraphe précisant que les indications géographiques qui répondent à la définition de l'Accord sur les ADPIC sont également protégées en tant qu'indications géographiques en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, et; 2) l'article 2 ne devrait pas être affaibli par une définition plus large. Dans ce contexte, il a aussi été suggéré que l'expression "appellation d'origine" soit remplacée par "appellation d'origine internationale" dans la définition de l'arrangement, afin d'éviter toute confusion entre les appellations d'origine protégées selon le système de Lisbonne et celles protégées en vertu du règlement de l'Union européenne.
19. Les deux contributions reçues des milieux universitaires appellent à l'intégration, dans l'Arrangement de Lisbonne, de la définition des indications géographiques figurant dans l'Accord sur les ADPIC, mais en maintenant la distinction entre appellations d'origine et indications géographiques (s'agissant du lien qualitatif qui s'applique). En outre, l'une de ces contributions suggère que les définitions des indications géographiques et des appellations d'origine devraient pouvoir s'appliquer aux biens ou aux services. L'autre participant de l'enquête estime qu'un protocole relatif à l'Arrangement de Lisbonne pourrait être envisagé : tandis que la notion stricte d'appellation d'origine serait conservée dans l'arrangement proprement dit, un tel protocole pourrait adopter la notion plus souple et plus généralement admise d'indication géographique, telle que définie dans l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne les dénominations géographiques enregistrées en tant qu'appellations d'origine selon l'Arrangement de Lisbonne, mais aussi en tant qu'indications géographiques selon le protocole suggéré, l'arrangement continuerait de s'appliquer normalement entre ses parties contractantes ou entre les parties contractantes à la fois de l'Arrangement de Lisbonne et de son protocole. Quant au protocole, il s'appliquerait dans les cas où l'une des parties contractantes est partie au protocole, mais pas à l'Arrangement de Lisbonne.
20. Selon l'association professionnelle qui a contribué à l'enquête, il serait utile d'aligner la définition de l'appellation d'origine en vertu de l'Arrangement de Lisbonne sur celle de l'indication géographique contenue dans l'Accord sur les ADPIC. Dès lors, l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne arrêterait une "Définition des notions d'appellation d'origine ou indication géographique et pays d'origine" ou une "Définition des notions d'indication géographique et pays d'origine", par exemple.

Portée du terme “dénomination géographique”²

21. Plusieurs États parties à l'Arrangement de Lisbonne jugent que l'article 2 de l'arrangement devrait être modifié de manière à inclure les noms géographiques traditionnels et les dénominations qui ne sont pas géographiques. Selon un autre participant de l'enquête, un tel amendement n'est pas nécessaire dans la mesure où une interprétation large de la notion de “dénomination géographique” (voire de “nom géographique”) inclurait toutes sortes de signes qui pourraient servir à désigner un produit originaire d'un territoire donné. Il a aussi été proposé que l'expression “nom géographique” soit remplacée par “indication servant à désigner un produit qui est originaire de...”, en vue d'englober également les dénominations traditionnelles à connotation géographique.
22. Par ailleurs, il a été soutenu dans plusieurs autres contributions à l'enquête que la notion d'appellation d'origine devrait être élargie de manière à inclure les dénominations traditionnelles (c'est-à-dire les appellations d'origine qui ne consistent pas en un nom géographique, mais qui sont toutefois perçues comme ayant une origine géographique particulière). C'est notamment l'opinion de quelques États non parties à l'Arrangement de Lisbonne, d'une organisation non gouvernementale et des deux représentants des milieux universitaires.

Zones transfrontalières et notion de “pays d'origine”

23. Plusieurs contributions suggèrent d'affiner la définition du “pays d'origine” dans l'article 2.2) de l'Arrangement de Lisbonne afin de permettre 1) l'adhésion éventuelle d'organisations intergouvernementales à l'arrangement, et 2) l'enregistrement d'appellations d'origine concernant des produits de zones transfrontalières. Dans sa contribution, l'un des instituts universitaires propose de supprimer l'article 2.2).
24. En ce qui concerne l'élément 1) mentionné au paragraphe précédent, deux États parties à l'Arrangement de Lisbonne, une organisation non gouvernementale, l'organisation intergouvernementale qui a répondu au questionnaire et l'un des représentants des milieux universitaires estiment qu'il faudrait modifier l'Arrangement de Lisbonne de manière à permettre l'adhésion d'organisations intergouvernementales ou régionales; cela rendrait le système de Lisbonne plus attrayant et augmenterait les chances de nouvelles ratifications.
25. S'agissant de l'élément 2), la contribution d'un État partie à l'Arrangement de Lisbonne propose que le règlement d'exécution de l'arrangement prévoie explicitement la possibilité que des groupes de producteurs d'une zone géographique transfrontalière déposent conjointement des demandes transfrontalières, car rien dans l'Arrangement de Lisbonne lui-même ne confirme l'hypothèse selon laquelle une appellation d'origine ne peut être demandée que par un seul pays d'origine. Pour un État non partie à l'Arrangement de Lisbonne, étant donné que le milieu géographique qui confère certaines qualités ou certains caractères au produit faisant l'objet d'une appellation d'origine peut être commun à plusieurs pays (dans les zones transfrontalières), des dispositions devraient être prises pour autoriser l'enregistrement, individuel ou collectif, d'une telle appellation d'origine par les pays concernés. Ce point de vue est aussi partagé par l'organisation intergouvernementale qui a contribué à l'enquête.

² Après consultation des États parties à l'Arrangement de Lisbonne et conformément à l'article 17.1)b) de l'arrangement, le directeur général a établi des versions anglaise et espagnole corrigées de l'arrangement. L'une des corrections apportées à la version anglaise concerne l'expression “*geographical name*” (nom géographique) dans l'ancienne version, qui a été remplacée par “*geographical denomination*” pour traduire plus fidèlement l'expression “dénomination géographique” du texte français, langue dans laquelle l'arrangement a été signé (voir l'article 17.1)a) de l'arrangement).

Qualité, notoriété, caractères et lien avec le milieu géographique³

26. Selon l'un des États parties à l'Arrangement de Lisbonne, au vu de la formulation de l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC, la notion de "notoriété" devrait être incluse dans la définition de l'article 2.1) de l'arrangement, ce qui permettrait d'accroître la convergence à l'échelon international. Un autre de ces États a avancé que la définition de l'appellation d'origine correspond à une pratique établie et à une réalité concrète, celle des produits tirant leurs caractéristiques d'un milieu naturel donné et du savoir-faire des habitants de la zone de production. Les critères qualitatifs pour que ces produits soient protégés ne devraient pas être modifiés. Dans sa contribution, l'un des instituts universitaires exprime sa préférence pour un maintien de l'exigence relative à un lien fort avec le milieu géographique, mais propose que ce lien repose sur "des facteurs naturels ou des facteurs humains" plutôt que sur "des facteurs naturels et des facteurs humains", comme c'est le cas actuellement.
27. Un État non partie à l'Arrangement de Lisbonne a indiqué qu'il ne serait pas souhaitable d'intégrer la notion de "notoriété" dans la définition des appellations d'origine prévue par l'article 2.1) de l'arrangement. Pour l'obtention d'une appellation d'origine, il devrait rester obligatoire de démontrer un lien entre la qualité ou les caractères du produit et son milieu géographique (comprenant les facteurs naturels et humains). La seule notoriété ne peut être un critère sur la base duquel établir un lien donnant lieu à une appellation d'origine. Tel n'est pas le cas pour les indications géographiques au titre de l'article 22.1) de l'Accord sur les ADPIC. De même, la notoriété ne peut pas constituer un critère obligatoire pour les appellations d'origine. L'une des contributions envoyées par les instituts universitaires exprime une opinion similaire sur ce point. Un autre État non partie à l'Arrangement de Lisbonne a avancé qu'il serait possible d'améliorer la définition de l'article 2 de l'arrangement en y incluant la possibilité d'enregistrer une indication géographique servant à désigner un produit dont la notoriété est due à son milieu géographique.

III. ÉTENDUE DE LA PROTECTION

28. Ce thème faisait l'objet des questions 3 et 4 du questionnaire de l'enquête, ainsi libellées :

Question 3 : Faut-il modifier l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne de manière à prévoir la protection des appellations d'origine contre toute utilisation pour des produits qui ne sont pas de la même espèce et, dans l'affirmative, sur la base de quels critères?

Question 4 : Quelles modifications faudrait-il apporter à l'article 3 compte tenu de la réponse aux questions 1 et 2 ci-dessus?

But des questions

29. La question 3 avait trois objectifs. Premièrement, elle visait à déterminer si l'étendue de la protection visée à l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne était généralement comprise de la même façon qu'expliqué dans le questionnaire, à savoir : bien que l'Arrangement de Lisbonne ne définisse pas les termes "usurpation" et "imitation" figurant à l'article 3, l'historique des négociations semble indiquer que ces termes visent à empêcher l'utilisation d'une appellation d'origine faisant l'objet d'un enregistrement international pour un produit de la même espèce ne provenant pas de l'aire géographique à laquelle

³ Voir la note de bas de page 1. L'une des corrections apportées à la version anglaise concerne l'expression "*quality and characteristics*" (la qualité et les caractères) de l'ancienne version, qui a été remplacée par "*quality or characteristics*" dans un souci de conformité avec l'expression "la qualité ou les caractères" figurant dans le texte français.

renvoie l'appellation d'origine, ou un produit de la même espèce qui, tout en provenant de la même aire géographique, ne présente pas les qualités ou caractéristiques sur lesquelles est fondée la protection de l'appellation d'origine. Le deuxième but recherché était d'obtenir un retour d'information pour établir si la protection sur la base de ces dispositions était considérée comme suffisante. Enfin, le troisième objectif de la question 3 était de déterminer si sa portée devrait être élargie pour assurer une protection également contre toute utilisation pour des produits n'étant pas de la même espèce que ceux auxquels renvoie l'appellation d'origine faisant l'objet d'un enregistrement international.

30. Dans ce cadre, le but de la question 4 était de définir les modifications qu'il faudrait apporter à l'article 3 compte tenu des modifications des articles 1 et 2 éventuellement suggérées en réponse aux questions 1 et 2, respectivement.

Texte des dispositions en question

31. L'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne est actuellement libellé comme suit :

“Article 3

“[Contenu de la protection]

“La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou similaires.”

Principales conclusions

32. Alors que les contributions des États parties à l'Arrangement de Lisbonne confirment généralement que leur compréhension des termes “usurpation” et “imitation” correspond à la description donnée ci-dessus, les États non parties à l'arrangement appellent pour la plupart à une clarification de ces termes.
33. Si certains États parties à l'Arrangement de Lisbonne semblent d'avis que l'étendue de la protection visée à l'article 3 est suffisante, plusieurs autres ont indiqué que cet article devrait être modifié pour couvrir certains types d'utilisation non couverts par les termes “usurpation ou imitation”, s'agissant de l'utilisation d'une appellation d'origine tant pour des produits du même genre que pour des produits qui ne sont pas du même genre. Des suggestions à cet égard ont été également formulées dans plusieurs autres contributions.
34. En ce qui concerne les réponses reçues à propos des questions 1 et 2 du questionnaire, l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne semble nécessiter des éclaircissements comme indiqué aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus.

Portée des dispositions actuelles de l'article 3

35. Certaines contributions précisent que les dispositions de l'article 3 devraient assurer une protection contre toute utilisation directe ou indirecte pour des biens ou des services identiques ou comparables. Cependant, il a aussi été avancé que les appellations d'origine ne devraient pas être protégées uniquement en cas d'utilisation pour des produits “comparables”, car une restriction aux produits “comparables” ne semblerait pas justifiée de prime abord. Pour un autre répondant, cette protection devrait rester limitée aux utilisations pour des biens ou des services identiques ou similaires. Néanmoins, il a aussi été affirmé que ces critères fondés sur les marques ne correspondaient pas nécessairement aux critères sur la base desquels les appellations d'origine sont protégées. Enfin, un autre participant a exprimé le souhait que la protection soit étendue aux produits proches ou liés.

36. Plusieurs contributions suggèrent d'appliquer des critères autres que ceux d'"usurpation ou imitation". Certains affirment qu'en lieu et place, il serait bon d'appliquer des critères axés sur les utilisations susceptibles de créer la confusion. Selon un autre participant de l'enquête, les concepts d'"usurpation" et d'"imitation" devraient être harmonisés avec les critères de probabilité de confusion, de dilution de la notoriété ou de son utilisation sans contrepartie conformément au droit des marques. Toutefois, une position contraire a aussi été défendue, à savoir que des critères liés au risque de confusion entre des produits devraient être écartés, dans la mesure où les appellations d'origine sont protégées sur la base de leurs qualités ou de leurs caractères inhérents, et non sur la base de leur caractère distinctif par rapport aux autres produits. En outre, il a été suggéré de remplacer les termes "usurpation ou imitation" par une interdiction d'utiliser des termes rectificatifs tels que "type", "espèce", "genre", "système", "similaire", "substitut", "identique" ou d'autres termes semblables sur un produit, un conditionnement, un boîtier, un ruban, une étiquette, une facture, un prospectus ou une affiche ou sur tout autre moyen de divulgation ou de publicité sans indiquer clairement la véritable provenance du produit.
37. Il a été proposé de préciser que l'usurpation et l'imitation ne couvrent pas seulement les cas où le produit ou le bien ne provient pas véritablement de l'endroit indiqué dans l'appellation d'origine, mais aussi les cas où le produit ou le bien ne répond pas aux critères requis par cette appellation.

Utilisation pour des produits qui ne sont pas du même type

38. Certains États parties à l'Arrangement de Lisbonne ont répondu que l'article 3 ne devrait pas être amendé, de manière à assurer une protection contre toute utilisation de l'appellation d'origine pour des produits qui ne sont pas de la même espèce. Certains États non parties à l'arrangement partagent ce point de vue.
39. Pour plusieurs contributions, si le domaine couvert par les termes "usurpation ou imitation" n'est pas clair, il est aussi difficile de déterminer si son champ d'application se limite aux produits du même type, ou s'il s'étend aux produits qui ne sont pas du même type. Dans l'une de ces contributions, un État partie à l'Arrangement de Lisbonne explique que sa législation interdit l'utilisation abusive d'une appellation d'origine et que, bien que les dispositions ne précisent pas en quoi consiste une utilisation abusive, il est moins probable que des produits qui ne sont pas du même type en fassent l'objet. Une autre de ces contributions, envoyée par une organisation non gouvernementale, conseille de modifier l'article 3 en y ajoutant une seconde phrase ainsi libellée : "La protection assurée au titre du présent article s'applique aussi à l'usage illicite d'une appellation d'origine pour des produits qui ne sont pas du même type".
40. Plusieurs autres contributions suggèrent d'amender l'article 3 de manière à fixer d'autres critères sur la base desquels les appellations d'origine seraient protégées contre une utilisation pour des produits qui ne sont pas du même type. Les différents critères proposés peuvent être classés de la manière suivante :
- i) critères axés sur les utilisations qui tireraient indûment profit de la renommée de l'appellation d'origine ou qui lui porteraient préjudice;
 - ii) critères axés sur l'utilisation ou l'évocation d'une appellation dans la désignation ou la présentation d'un produit, lorsque cette utilisation ou cette évocation est de nature à tromper le public quant à l'origine géographique du produit concerné ou sa composition, ou lorsque l'utilisation exploite ou affaiblit la notoriété de l'appellation d'origine;
 - iii) critères axés sur une utilisation abusive ou trompeuse quant aux produits, à leur origine ou à leur fabricant;

- iv) critères axés sur toutes les utilisations, en fonction du type ou de l'espèce des produits, de leur origine et de la question de savoir si l'utilisation entre dans le cadre des utilisations autorisées telles que définies par l'administration compétente;
 - v) critères axés sur les actes de concurrence déloyale, notamment le parasitisme; et
 - vi) critères axés sur les utilisations susceptibles de créer la confusion.
41. En ce qui concerne les critères mentionnés au paragraphe précédent sous les points i), iii) et v), certaines contributions précisent en outre que l'utilisation en question devrait être motivée par la mauvaise foi.
42. S'agissant des critères évoqués au point ii) du paragraphe 40, plusieurs contributions indiquent que l'"évoation" se rapporte aux situations dans lesquelles le terme utilisé pour désigner un produit reprend partiellement une dénomination ou une indication protégée, de telle manière que lorsque le consommateur est confronté au nom du produit, il se représente mentalement l'image du produit dont la dénomination ou l'indication est protégée.
43. Concernant les critères mentionnés au point v) du paragraphe 40, il a été affirmé que ce type d'atteintes concernait essentiellement les appellations les plus notoires. Ainsi, différents critères pourraient être envisagés pour établir la preuve de la notoriété : ancienneté, étendue de la diffusion commerciale, connaissance d'une partie significative du public concerné (comme pourraient le confirmer des sondages, des publications, des activités de promotion, etc.). Ces éléments s'appliquent dans le pays où la demande de protection doit produire ses effets.
44. Quant aux critères évoqués au point vi) du paragraphe 40, une position contraire a été défendue, à savoir que des critères liés au risque de confusion entre des produits devraient être écartés, dans la mesure où les appellations d'origine sont protégées sur la base de leurs qualités ou de leurs caractères inhérents, et non sur la base de leur caractère distinctif par rapport aux autres produits.

Nouvelles formes d'usurpation

45. Par ailleurs, il a été avancé que le développement des nouvelles technologies a conduit à l'apparition de nouvelles formes d'usurpation, notamment l'utilisation de dénominations géographiques protégées par une appellation d'origine dans le cadre des noms de domaine. Même si l'enregistrement international d'une appellation d'origine en vertu de l'Arrangement de Lisbonne conduit à un titre international de protection qui permet entre autres de se protéger contre ces pratiques, il reste possible d'en améliorer l'efficacité, particulièrement si les appellations d'origine pouvaient bénéficier des dispositifs de règlement des litiges.

Relation entre les indications géographiques et les marques

46. Il a été suggéré d'ajouter à l'Arrangement de Lisbonne des dispositions relatives à la relation entre les marques et les indications géographiques ou appellations d'origine. Ces dispositions devraient protéger les indications géographiques et les appellations d'origine contre l'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique ou une appellation d'origine, ou qui est constituée par une telle indication ou appellation, si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 3. Toutefois, la législation devrait prévoir de protéger les droits antérieurs attachés à des marques acquis par l'usage de bonne foi avant la date de protection de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine. Enfin, des dispositions devraient être établies pour protéger les marques notoires contre l'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, s'il existe un risque d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

47. Dans sa contribution, l'une des organisations non gouvernementales a indiqué que la relation entre les marques et les appellations d'origine ou indications géographiques était régie par les principes de priorité, d'exclusivité et de territorialité, en vertu desquels la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique doit être refusée ou invalidée lorsqu'elle est en conflit avec des droits antérieurs attachés à des marques, la priorité étant déterminée du point de vue du pays où la protection est demandée. De plus, la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne peut en aucun cas servir de justification à une demande visant à utiliser une marque ayant une date de priorité antérieure à celle de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

IV. PROCÉDURES DE DÉPÔT DES DEMANDES ET D'ENREGISTREMENT

48. Ce thème faisait l'objet de la question 5 du questionnaire de l'enquête, ainsi libellée :

Question 5 : Existe-t-il des éléments des procédures de dépôt des demandes et d'enregistrement qu'il convient d'améliorer et, si oui, lesquels?

But de la question

49. Dans son introduction aux questions 5 à 8 du questionnaire, le Bureau international avait expliqué que, comme l'indique l'historique des négociations relatives à l'Arrangement de Lisbonne, le système de Lisbonne vise à : a) faire obligation au pays d'origine de fournir des informations dans les demandes internationales en vue de permettre aux autres pays contractants de déterminer de manière appropriée s'ils peuvent octroyer une protection aux appellations d'origine concernées faisant l'objet d'un enregistrement international; b) faire obligation à ces autres pays de prendre position dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification d'un enregistrement international et, au cas où ils notifient une déclaration de refus, de préciser les motifs d'un tel refus; et c) empêcher que l'appellation d'origine concernée devienne une dénomination générique. Dans ce contexte, la question 5 avait pour but de déterminer si les conditions actuellement requises pour déposer une demande internationale sont suffisantes pour que les autres pays parties à l'Arrangement de Lisbonne puissent procéder à un examen approprié.

Texte des dispositions en question

"Article 5

"[Enregistrement international; [...]]

"1) L'enregistrement des appellations d'origine sera effectué auprès du Bureau international, à la requête des Administrations des pays de l'Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d'user de ces appellations selon leur législation nationale.

2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux Administrations des divers pays de l'Union particulière et les publiera dans un recueil périodique."

"Règle 5

"Conditions relatives à la demande internationale

"1) [*Présentation*] La demande internationale est présentée au Bureau international par l'administration compétente du pays d'origine sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par cette administration.

“2) [Contenu obligatoire de la demande internationale] a) La demande internationale indique :

“i) le pays d’origine;
“ii) le ou les titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative;

“iii) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est requis, dans la langue officielle du pays d’origine ou, si le pays d’origine a plusieurs langues officielles, dans l’une ou plusieurs de ces langues officielles;

“iv) le produit auquel s’applique cette appellation;

“v) l’aire de production du produit;

“vi) le titre et la date des dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires ou la date et le numéro de l’enregistrement en vertu desquels l’appellation d’origine est protégée dans le pays d’origine.

“b) Lorsque les noms du ou des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine ou de l’aire de production sont en caractères autres que latins, ces noms doivent être indiqués sous la forme d’une translittération en caractères latins; la translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.

“c) Lorsque l’appellation d’origine est en caractères autres que latins, l’indication visée au sous-alinéa a)iii) doit être accompagnée d’une translittération en caractères latins; la translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.

“d) La demande internationale doit être accompagnée d’une taxe d’enregistrement dont le montant est fixé à la règle 23.

“3) [Contenu facultatif de la demande internationale] La demande internationale peut indiquer ou contenir :

“i) l’adresse du ou des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine;

“ii) une ou plusieurs traductions de l’appellation d’origine, en autant de langues que l’administration compétente du pays d’origine le souhaite;

“iii) une déclaration à l’effet que la protection n’est pas revendiquée sur certains éléments de l’appellation d’origine;

“iv) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans un ou plusieurs pays contractants, nommément désignés;

“v) une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l’enregistrement visés à l’alinéa 2)a)vi).”

“Règle 6

“Demandes irrégulières

“1) [Examen de la demande et correction des irrégularités] a) Sous réserve de l’alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5.1) et 2), il sursoit à l’enregistrement et invite l’administration compétente à remédier à l’irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.

“b) Si l’administration compétente n’a pas corrigé l’irrégularité constatée dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international adresse à cette administration une communication rappelant son invitation. L’envoi d’une telle communication n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).

“c) Si la correction de l’irrégularité n’est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande internationale est rejetée par le Bureau international qui informe l’administration compétente du pays d’origine de ce fait.

“d) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande internationale est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de la taxe d’enregistrement visée à la règle 23.

“2) *[Demande internationale non considérée comme telle]* Si la demande internationale n’est pas présentée au Bureau international par l’administration compétente du pays d’origine, elle n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l’expéditeur.”

“Règle 7

“*Inscription de l’appellation d’origine au registre international*”

“1) *[Enregistrement, certificat et notification]* Lorsque le Bureau international constate que la demande internationale remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l’appellation d’origine au registre international, adresse un certificat d’enregistrement international à l’administration qui a requis cet enregistrement et notifie ledit enregistrement international à l’administration compétente des autres pays contractants à l’égard desquels il n’a pas été renoncé à la protection.

“2) *[Contenu de l’enregistrement]* L’enregistrement international contient ou indique :

- “i) toutes les données figurant dans la demande internationale;
- “ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale;
- “iii) le numéro de l’enregistrement international;
- “iv) la date de l’enregistrement international.”

“Règle 8

“*Date de l’enregistrement international et de ses effets*”

“1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement internationale]* Lorsque la demande internationale ne contient pas toutes les indications suivantes :

- “i) le pays d’origine,
- “ii) le ou les titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine,
- “iii) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est requis,
- “iv) le produit auquel s’applique cette appellation,
- “v) l’enregistrement international porte la date à laquelle la dernière des indications faisant défaut est reçue par le Bureau international.

“2) *[Date de l’enregistrement international dans tous les autres cas]* Dans tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.

“3) *[Date d’effet de l’enregistrement international]* a) Une appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international est protégée, dans chaque pays contractant qui n’a pas déclaré conformément à l’article 5.3) qu’il ne peut assurer la protection de l’appellation, ou qui a envoyé au Bureau international une déclaration d’octroi de la protection conformément à la règle 11 bis, à compter de la date de l’enregistrement international ou, lorsqu’un pays contractant a fait une déclaration conformément au sous-alinéa b), à compter de la date mentionnée dans cette déclaration.

“b) Un pays contractant peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à la législation de ce pays, une appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international est protégée à compter d’une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d’expiration du délai d’une année visé à l’article 5.3) de l’Arrangement.”

Principales conclusions

50. Un grand nombre d'États parties à l'Arrangement de Lisbonne déclarent dans leurs contributions que les procédures de dépôt des demandes et d'enregistrement ne nécessitent pas d'amélioration particulière. Selon eux, les conditions actuellement requises pour déposer une demande sont suffisantes. Cette opinion est partagée par deux États non parties à l'arrangement, deux organisations non gouvernementales et un institut universitaire. Néanmoins, un État partie à l'arrangement a précisé qu'il était important de s'assurer que les États parties traitent toutes les demandes internationales sans discrimination.
51. En règle générale, les États non parties à l'Arrangement de Lisbonne ont indiqué que cette question concernait essentiellement les États parties à l'arrangement et qu'il serait difficile d'y répondre sans avoir une expérience des procédures de dépôt de demande et d'enregistrement du système de Lisbonne.
52. Cependant, il a été suggéré d'apporter certaines modifications à ces procédures, comme expliqué dans les paragraphes suivants.

Information contenue dans les demandes internationales et accès à cette information

53. Certaines contributions, envoyées par des États parties ou non parties à l'Arrangement de Lisbonne, indiquent que l'information fournie dans les demandes internationales pourrait être améliorée et suggèrent que le pays d'origine soit tenu de mentionner explicitement dans la demande internationale, soit les éléments sur la base desquels l'appellation d'origine est protégée, notamment ceux qui démontrent que les conditions fixées par la définition figurant à l'article 2 de l'arrangement ont été remplies, y compris s'agissant du lien entre le produit et la zone de production (en particulier, la qualité, le caractère ou la notoriété du produit qui peuvent être attribués essentiellement à l'origine géographique), soit la façon d'obtenir facilement un accès à de telles informations. Cette mesure aiderait les autres États parties à conduire leur analyse indépendante pour déterminer si les conditions de protection sont remplies et si la protection peut être octroyée, et elle permettrait au grand public ainsi qu'aux commerçants et propriétaires de marques qui pourraient se révéler concernés d'être suffisamment informés. Dans sa contribution, l'une des entreprises du secteur privé répond qu'il serait bon de donner plus de latitude en ce qui concerne la traduction des noms dans d'autres langues, dans la mesure où les traductions littérales ne fonctionnent pas toujours.

Conditions requises pour déposer une demande internationale

54. D'autres contributions franchissent une étape supplémentaire et suggèrent de modifier la règle 5.2)a) du règlement d'exécution. Il a ainsi été proposé d'exiger dorénavant que la demande internationale mentionne les éléments démontrant le lien entre le produit et la zone de production (en particulier, la qualité, le caractère ou la notoriété du produit qui peuvent être attribués essentiellement à l'origine géographique). Il a aussi été suggéré de modifier les exigences pour que les demandes internationales décrivent les spécifications du produit, ainsi que les organes chargés de vérifier le respect des dispositions et leurs tâches.
55. Par ailleurs, il a été proposé de simplifier la liste des conditions requises figurant dans la règle 5.2)a), car la zone de production, par exemple, devrait déjà être couverte en tant qu'élément de la disposition, de la décision ou de l'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine est protégée dans le pays d'origine. Toutefois, selon une autre contribution, le pays d'origine devrait être tenu de définir clairement les frontières de chaque appellation d'origine, c'est-à-dire les limites de la localité, de la région ou du territoire géographique particulier dans le cadre duquel l'appellation d'origine a été reconnue, ainsi que le lien existant entre les qualités ou caractéristiques du produit et le milieu géographique de la zone de production.

56. Il a aussi été avancé que si les articles 1 et 2 de l'arrangement étaient modifiés, comme cela a été suggéré dans plusieurs contributions, il pourrait être nécessaire d'apporter des amendements correspondants aux procédures de dépôt des demandes et d'enregistrement à l'échelon international. Selon une proposition plus précise, ces procédures devraient prévoir des dispositions relatives aux appellations d'origine ou indications géographiques consistant en des dessins ou des images.
57. D'autres participants de l'enquête préconisent de modifier la règle 5 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne au motif que pour faciliter la notification aux titulaires de droits, le nom et l'adresse des personnes morales ou physiques concernées devraient être mentionnés dans la demande internationale.

V. DÉCLARATIONS DE REFUS

58. Ce thème faisait l'objet de la question 6 du questionnaire de l'enquête, ainsi libellée :

Question 6 : Existe-t-il des éléments des procédures de notification de refus, de retrait de refus et de déclaration d'octroi de la protection qu'il convient d'améliorer et, si oui, lesquels?

But de la question

59. Dans son introduction aux questions 5 à 8 du questionnaire, le Bureau international avait expliqué que, comme l'indique l'historique des négociations relatives à l'Arrangement de Lisbonne, le système de Lisbonne vise à : a) faire obligation au pays d'origine de fournir des informations dans les demandes internationales en vue de permettre aux autres pays contractants de déterminer de manière appropriée s'ils peuvent octroyer une protection aux appellations d'origine concernées faisant l'objet d'un enregistrement international; b) faire obligation à ces autres pays de prendre position dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification d'un enregistrement international et, au cas où ils notifient une déclaration de refus, de préciser les motifs d'un tel refus; et c) empêcher que l'appellation d'origine concernée devienne une dénomination générique. Dans ce contexte, la question 6 avait pour but de déterminer si les dispositions de l'Arrangement de Lisbonne et de son règlement d'exécution traitaient de façon satisfaisante les questions des déclarations de refus, des retraits de déclaration de refus et de l'émission de déclarations d'octroi de protection.
60. Pour mieux expliquer les dispositions en question, à la lumière de l'historique des négociations relatives à l'Arrangement de Lisbonne, le Bureau international avait indiqué dans un aperçu général de l'Arrangement de Lisbonne qui a été joint au questionnaire de l'enquête que les déclarations de refus doivent satisfaire à deux exigences :
- a) La première est une exigence temporelle : le refus doit être notifié au Bureau international dans un délai d'*un an* à compter de la date de réception de la notification d'enregistrement par l'administration compétente de l'État contractant concerné.
- b) La deuxième est une exigence relative au contenu : la déclaration de refus doit indiquer les motifs du refus.
61. Comme le montre l'historique des négociations, un refus peut se fonder sur toute situation de fait ou de droit. Par exemple, l'administration compétente d'un pays contractant peut fonder son refus sur les motifs suivants : l'appellation a déjà acquis, sur son territoire, un caractère générique en relation avec le produit ou le service qu'elle désigne, ou la désignation géographique n'est pas conforme à la définition d'une appellation d'origine prévue dans l'Arrangement de Lisbonne, ou encore l'appellation

serait en conflit avec une marque ou un autre droit déjà protégé dans le pays concerné. Dans la pratique, plusieurs motifs ont été avancés dans des déclarations de refus, comme le prouvent les statistiques publiées par le Bureau international dans le bulletin officiel *Les appellations d'origine*⁴.

62. Toutefois, les motifs pour lesquels le pays décide de ne pas accorder une protection constituent une base de discussion éventuelle afin d'arriver à une entente⁵. On peut ainsi aboutir au retrait d'un refus, total ou partiel. La règle 11 du règlement d'exécution prévoit une procédure pour la notification du retrait d'un refus et son inscription au registre international.
63. Après avoir reçu une déclaration de refus émanant d'une administration compétente dans le délai prescrit, le Bureau international la notifie à l'administration compétente du pays d'origine, inscrit le refus au registre international et le publie dans le bulletin⁶. L'administration compétente du pays d'origine communique à son tour la déclaration aux parties concernées, qui peuvent se prévaloir des mêmes recours administratifs et juridiques contre le refus que les nationaux du pays qui l'a prononcé⁷.

Texte des dispositions en question

"Article 5

"[[...]; Refus et opposition au refus. Notifications. [...]]

[...]

"3) Les Administrations des pays pourront déclarer qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine, dont l'enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l'indication des motifs, dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l'appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prétendre, conformément à l'article 4 ci-dessus.

"4) Cette déclaration ne pourra pas être opposée par les Administrations des pays unionistes après l'expiration du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent.

"5) Le Bureau international donnera connaissance, dans le plus bref délai, à l'Administration du pays d'origine de toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 3) par l'Administration d'un autre pays. L'intéressé, avisé par son Administration nationale de la déclaration faite par un autre pays, pourra exercer dans cet autre pays tous recours juridiques ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays."

[...]

⁴ Voir, en particulier, le dernier numéro du bulletin (n° 38), qui est disponible en format PDF sur les pages du site Web de l'OMPI consacrées au système de Lisbonne, ainsi que tous les numéros précédents du bulletin.

⁵ Actes de la Conférence de Lisbonne, p. 817 : "La procédure envisagée donne la possibilité aux pays qui reçoivent la notification de l'appellation d'origine par l'entremise du Bureau international d'opposer toute situation de fait ou de droit qui empêcherait l'octroi de la protection sur tout ou partie du territoire de l'Union restreinte. Le délai d'une année à partir de la réception de la notification est suffisant pour permettre aisément cette opposition. Le refus doit être accompagné des motifs pour lesquels le pays décide de ne pas accorder la protection. Ces motifs constituent une base de discussion éventuelle afin d'arriver à une entente".

⁶ Articles 5 et 14.2)c) de l'Arrangement de Lisbonne, et règles 9 et 10 de son règlement d'exécution.
⁷ Article 5.5 de l'Arrangement de Lisbonne.

“Article 14

“[Ratification et adhésion. Entrée en vigueur [...]]

“2) [...]

“b) La notification d’adhésion assure, par elle-même, sur le territoire du pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux appellations d’origine qui, au moment de l’adhésion, bénéficient de l’enregistrement international.

“c) Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, peut, dans un délai d’une année, déclarer quelles sont les appellations d’origine, déjà enregistrées au Bureau international, pour lesquelles il exerce la faculté prévue à l’article 5.3).”

[...]

“Règle 9

“Déclaration de refus

“1) *[Notification au Bureau international]* Toute déclaration de refus est notifiée au Bureau international par l’administration compétente du pays contractant pour lequel le refus est émis et doit être signée par cette administration.

“2) *[Contenu de la déclaration de refus]* La déclaration de refus se rapporte à un seul enregistrement international et indique ou contient :

“i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;

“ii) les motifs sur lesquels le refus est fondé;

“iii) lorsque le refus est fondé sur l’existence d’un droit antérieur, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s’il s’agit d’une demande ou d’un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement;

“iv) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l’appellation d’origine, les éléments qu’il concerne;

“v) les recours judiciaires ou administratifs qui peuvent être exercés à l’encontre du refus ainsi que les délais de recours applicables.”

[...]

“Règle 10

“Déclaration de refus irrégulière

“1) *[Déclaration de refus non considérée comme telle]* a) Une déclaration de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international :

“i) si elle n’indique pas le numéro de l’enregistrement international concerné, à moins que d’autres indications figurant dans la déclaration permettent d’identifier sans ambiguïté cet enregistrement;

“ii) si elle n’indique aucun motif de refus;

“iii) si elle est adressée au Bureau international après l’expiration du délai d’une année mentionné à l’article 5.3) de l’Arrangement;

“iv) si elle n’est pas notifiée au Bureau international par l’administration compétente.

“b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international, sauf s’il ne peut pas identifier l’enregistrement international en cause, notifie une copie de la déclaration de refus à l’administration compétente du pays d’origine et informe l’administration qui a notifié la déclaration de refus que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et que le refus n’a pas été inscrit au registre international, et en indique les raisons.

“2) *[Déclaration irrégulière]* Si la déclaration de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l’alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et notifie une copie de la déclaration de refus à l’administration compétente du pays d’origine. À la demande de cette administration, le Bureau international invite l’administration qui a notifié la déclaration de refus à régulariser sa déclaration sans délai.”

“Règle 11

“Retrait d’une déclaration de refus

“1) *[Notification au Bureau international]* Toute déclaration de refus peut être retirée, partiellement ou totalement, en tout temps par l’administration qui l’a notifiée. Le retrait d’une déclaration de refus est notifié au Bureau international par l’administration compétente et doit être signée par cette administration.

“2) *[Contenu de la notification]* La notification de retrait d’une déclaration de refus indique :

- “i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;
- “ii) la date à laquelle la déclaration de refus a été retirée.

“3) *[Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine]* Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l’alinéa 1) et notifie une copie de la notification du retrait à l’administration compétente du pays d’origine.”

“Règle 11bis

“Déclarations facultatives d’octroi de la protection

“1) *[Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune déclaration de refus n’a été notifiée]* a) L’administration compétente d’un pays contractant qui n’a pas notifié de déclaration de refus au Bureau international peut, dans le délai d’une année visé à l’article 5.3) de l’Arrangement, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée dans le pays contractant concerné à l’appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international.

- “b) La déclaration indique
 - “i) l’administration compétente du pays contractant qui fait la déclaration,
 - “ii) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et
 - “iii) la date de la déclaration.

“2) *[Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus]* a) L’administration compétente d’un pays contractant qui a notifié une déclaration de refus au Bureau international peut, au lieu de notifier un retrait de refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée dans le pays contractant concerné à l’appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international.

“b) La déclaration indique :

- “i) l’administration compétente du pays contractant qui fait la déclaration,
- “ii) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et
- “iii) la date à laquelle la protection a été accordée.

“3) *[Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée aux alinéas 1) ou 2) et notifie cette déclaration à l’administration compétente du pays d’origine.”

“Règle 21

“Date d’envoi de diverses communications

“Lorsque les déclarations visées aux règles 9.1) et 17.3) ou lorsque l’avis visé à la règle 12.1) sont adressés par l’intermédiaire d’un service postal, la date d’envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle il l’a reçue. Lorsque lesdites déclarations ou lorsque ledit avis sont adressés par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date d’envoi est déterminée par l’indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant l’envoi.”

“Règle 22

“Modes de notification par le Bureau international

“1) *[Notification de l’enregistrement international]* La notification de l’enregistrement international, visée à la règle 7.1), est adressée par le Bureau international à l’administration compétente de chaque pays contractant par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant au Bureau international d’établir la date à laquelle la notification a été reçue.

“2) *[Autres notifications]* Toutes les autres notifications du Bureau international mentionnées dans le présent règlement d’exécution sont adressées aux administrations compétentes par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant au Bureau international d’établir que la notification a été reçue, tel que prévu par les instructions administratives.”

“Instruction 8 : Notifications adressées par le Bureau international

“a) La date de réception d’une notification visée à la règle 22.1), adressée par le Bureau international à une administration compétente, est, lorsque la communication est adressée par l’intermédiaire d’un service postal ou d’une entreprise d’acheminement du courrier, déterminée en fonction des informations fournies par ce service postal ou cette entreprise d’acheminement du courrier sur la base des données qu’ils ont enregistrées concernant l’envoi. Lorsqu’une telle notification est adressée par télécopieur ou par la voie électronique et que, en raison du décalage horaire entre le lieu d’émission et le lieu de réception, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date de réception, celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre est considérée comme date de réception.

“b) Le Bureau international envoie la confirmation de la date ainsi déterminée à l’administration compétente concernée et en informe l’administration compétente du pays d’origine.”

*“Instruction 9 : Notifications adressées
par une administration compétente*

“a) Le Bureau international, à la réception d’une déclaration visée à la règle 21, accuse réception auprès de l’administration compétente qui a adressé cette déclaration.

“b) Lorsqu’une déclaration visée à la règle 21 est adressée par télécopieur ou par la voie électronique et que, en raison du décalage horaire entre le lieu d’émission et le lieu de réception, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date de réception, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme date d’envoi.”

Principales conclusions

64. Il ressort des contributions de nombreux États membres du système de Lisbonne qu’il n’est pas nécessaire de modifier le cadre juridique actuel. Certaines d’entre elles renvoient aux modifications apportées récemment au règlement d’exécution de l’Arrangement de Lisbonne à cet égard, indiquant que les “déclarations d’octroi de la protection” visées à la nouvelle règle 11 *bis* permettraient d’avoir une plus grande certitude juridique à bref délai ou expliquant comment l’utilisation des communications électroniques conformément aux instructions administratives récemment mises au point permettrait de créer un système davantage fiable pour la communication des demandes et des notifications. Cet avis est partagé par deux États non membres du système de Lisbonne, une des organisations non gouvernementales, une des institutions universitaires et l’organisme professionnel ayant participé à l’enquête.
65. Par ailleurs, plusieurs contributions expriment l’avis selon lequel certaines modifications sont préconisées, ainsi qu’il ressort ci-après à propos des éléments des dispositions en question soulignés dans les paragraphes ci-dessus.

Prorogation du délai d’un an pour la notification des déclarations de refus

66. Dans leurs contributions, certains États non membres du système de Lisbonne proposent une prorogation d’un an pour la notification des déclarations de refus. L’une de ces contributions suggère plus précisément de prolonger le délai de refus en le portant, par exemple, à 18 mois, mais l’associant à une disposition de l’arrangement prévoyant qu’une appellation d’origine/indication géographique enregistrée au niveau international peut être annulée/invalidée sur la base d’un droit antérieur, d’une absence de caractère distinctif ou de caractère générique, du non-respect de l’ordre public ou du caractère trompeur. Un autre État non membre du système de Lisbonne a indiqué que le délai d’un an visé à l’article 5.3) pouvait être maintenu mais que le même délai visé à l’article 14.2c) pour les nouveaux pays membres à l’égard de toutes les appellations d’origine/indications géographiques déjà enregistrées au niveau international devrait être étendu à deux années. La contribution de l’une des organisations non gouvernementales indique que, en tout cas, le délai d’un an ne devrait pas être raccourci.
67. Un État membre du système de Lisbonne a indiqué dans sa contribution que l’article 5.5) de l’arrangement instituait que les refus pouvaient être contestés conformément à la législation du pays ayant formulé ce refus, et a suggéré que, puisque ce recours ne semblait pas exclure le pays d’origine, ni le pays ayant formulé le refus d’engager des délibérations en vue de parvenir à un accord, il pourrait être envisagé de prévoir la formulation éventuelle de refus provisoires ainsi qu’une prorogation du délai d’un an

prévu avant que le refus ne devienne définitif. Dans sa contribution, un État non membre du système de Lisbonne suggère de mettre en place des procédures de négociations entre le pays d'origine et le pays ayant formulé le refus pour que ces pays parviennent à un accord.

Établissement d'une liste exhaustive de motifs de refus admis

68. Certains États non membres du système de Lisbonne ont, dans leurs contributions respectives, exprimé l'avis selon lequel la question des déclarations de refus devrait être traitée plus en détail dans le règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne, notamment en spécifiant les motifs éventuels de refus et en définissant les critères applicables à chaque motif de refus. Cet avis est partagé par l'organisation intergouvernementale ayant participé à l'enquête, qui a indiqué que l'absence de principes directeurs applicables aux motifs de refus engendrait une incertitude juridique, et a suggéré de remédier à cette situation en i) définissant les motifs de refus dans l'Arrangement de Lisbonne lui-même, ii) prévoyant que le refus d'une appellation d'origine notifiée soit fondé sur un motif de refus inscrit dans la législation du pays ayant formulé le refus, et iii) prévoyant explicitement qu'une déclaration de refus doit être étayée.
69. La contribution d'un État non membre du système de Lisbonne indique que le lien entre les indications géographiques/appellations d'origine et des droits antérieurs devrait être défini de manière plus précise (par exemple, en ce qui concerne la date de priorité de chaque droit, l'ordre de priorité, la validité des droits ou la façon d'évaluer si une demande a été déposée de bonne foi). L'une des institutions universitaires ayant participé à l'enquête a indiqué que la question de savoir si des règles de fond précises devraient être élaborées pour pouvoir déterminer des conditions de refus ou d'invalidation d'appellation d'origine/indication géographique enregistrée selon l'arrangement appelait une réponse nuancée. Bien qu'il puisse être utile de dresser la liste de ces motifs, il est tout aussi important de veiller à la souplesse de leur mise en œuvre afin que les différents systèmes et pratiques juridiques nationaux et les différentes cultures puissent trouver leur place dans le système de Lisbonne. C'est un fait connu que la question des motifs de refus d'une protection et d'invalidation donne lieu à des différences de traitement considérables au niveau international. En tant que tel, un consensus sur le sujet peut sembler illusoire, notamment à propos de la définition du caractère générique d'une dénomination ou d'une indication et peut-être encore davantage du lien entre appellations d'origine/indications géographiques et droits antérieurs. Sur ce dernier point, certains systèmes nationaux refusent de protéger une dénomination ou une indication lorsque ladite protection interfère avec des droits de marque antérieurs appartenant à des tiers dans le pays où la protection est demandée, alors que d'autres systèmes nationaux ne refusent pas nécessairement de protéger une appellation d'origine/indication géographique dans ces circonstances. À cet égard, la contribution renvoie spécifiquement à la législation de l'Union européenne, qui prévoit que l'enregistrement est refusé lorsque celui-ci est en conflit avec des droits antérieurs sur une marque de haute renommée mais qui, pour les marques antérieures n'ayant pas de renommée particulière, a créé un mécanisme de coexistence conditionnel. Par conséquent, il est suggéré dans la contribution d'opter pour une approche équilibrée consistant à instituer une liste générale exhaustive des critères fondant l'invalidation ou le refus de protection et à encourager les États membres à mettre en œuvre des procédures administratives et judiciaires pouvant permettre de garantir que les différents intérêts en jeu (notamment les intérêts légitimes des titulaires de droits antérieurs) sont pris en considération tout en laissant aux États membres une certaine souplesse dans la mise en œuvre des critères en question, conformément à l'esprit des dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.
70. Deux des organisations non gouvernementales ont aussi indiqué dans leurs contributions respectives que, pour une plus grande clarté et certitude juridique, la possibilité de formuler des refus devrait être réglementée et non laissée à l'entière discrétion des États membres. Par conséquent, elles ont aussi suggéré de dresser explicitement la liste des motifs de refus dans l'article 5 de l'Arrangement de Lisbonne.

71. Parmi les motifs spécifiques mentionnés dans les contributions aux fins d'un refus de protection, on peut citer i) les motifs de refus absolus, tels que "la dénomination/l'indication n'est pas conforme à la définition", la dénomination/l'indication à un caractère "générique" ou la dénomination/l'indication est dépourvue de caractère distinctif, ii) les motifs de refus relatifs, tels que "la dénomination/l'indication est en conflit avec un droit de marque ou un autre droit antérieur", et iii) d'autres motifs de refus, tels que "la dénomination/l'indication a un caractère trompeur" ou "la dénomination/l'indication est contraire à l'ordre public". Dans sa contribution, un État non membre du système de Lisbonne a indiqué que, lorsqu'un refus s'appuie sur le caractère générique d'une dénomination/indication, c'est à l'État membre ou à toute autre partie invoquant ce caractère que devrait revenir la charge de prouver le caractère générique dans le cadre de la procédure engagée par une partie intéressée dans l'État membre en question. Cet avis est partagé par l'une des organisations non gouvernementale ayant participé à l'enquête. Cette même organisation a aussi indiqué que, afin de réglementer les refus fondés sur des droits antérieurs (marques enregistrées antérieurement), il conviendrait d'incorporer une clause de maintien des droits acquis ainsi que le critère de la bonne foi. Dans ce contexte, la contribution d'un État membre du système de Lisbonne soulève la question des déclarations de refus systématiques pour des raisons politiques.

Dates de notification

72. Certains États membres du système de Lisbonne ont indiqué, dans leurs contributions respectives, que la mise en œuvre des procédures visées aux règles 21 et 22 (voir ci-dessus) ne permettait pas toujours de déterminer les dates de notification avec la plus grande précision. La contribution d'un État non membre du système de Lisbonne indique, d'une manière plus générale, que le mécanisme et les délais de notification en question appellent des précisions.

Octrois partiels de la protection et refus partiels

73. Un État membre du système de Lisbonne a demandé dans sa contribution des précisions sur le système d'octrois partiels de la protection et de refus partiels, notamment sous l'angle des conséquences juridiques et commerciales de la mise en œuvre de ces octrois et refus partiels.

Conditions de procédure applicables aux recours juridictionnels ou administratifs dans les États contractants

74. Un État membre du système de Lisbonne a suggéré, dans sa contribution, que l'article 5.5) de l'Arrangement de Lisbonne soit modifié par incorporation d'un délai minimal pour la formation d'un recours juridictionnel ou administratif, les délais selon certaines législations nationales étant tellement brefs que la mise en œuvre de ces recours est quasiment impossible.
75. La contribution d'un autre État membre du système de Lisbonne suggère que le système de Lisbonne pourrait être plus attrayant et plus fiable si les moyens à disposition pour engager une procédure d'opposition ou tout autre requête en contestation à l'égard des nouveaux enregistrements faisaient l'objet d'une plus grande publicité et étaient mieux expliqués.
76. Selon la contribution de l'une des organisations non gouvernementales, si les déclarations de refus mentionnent souvent que ledit refus peut être contesté par les titulaires du droit d'user de l'appellation d'origine dans un certain délai, l'information permettant de savoir si cela a été fait ou non n'est pas communiquée du public. Une solution éventuelle à ce problème consisterait à partir du principe que les avis de refus sont réputés avoir été notifiés à toutes les parties concernées au plus tard au moment de leur publication dans le bulletin officiel *Les appellations d'origine*.

77. La même organisation non gouvernementale a aussi suggéré que, en ce qui concerne les avis de refus fondés sur une procédure d'objection/opposition nationale, les États membres devraient prévoir des procédures nationales appropriées pour faire en sorte que les tiers ayant participé à la procédure d'objection/opposition soient avisés à l'avance si le pays en question à l'intention de retirer son refus : ledit retrait ne devrait être effectué que s'il est établi, au moyen d'une décision finale juridiquement contraignante, que la protection a été octroyée.

VI. APPELLATIONS GÉNÉRIQUES

78. Ce thème fait l'objet de la question 7 de l'enquête, ainsi libellée :

Question 7 : Serait-il nécessaire de modifier l'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne en vue de prévoir certaines exceptions ou le membre de phrase "n'y pourra être *considérée* comme devenu générique" donne-t-il une marge de manœuvre suffisante à cet égard?

Objet de la question

79. Dans sa présentation des questions 5 à 8 du questionnaire, le Bureau international explique que l'historique des négociations relatives à l'Arrangement de Lisbonne indique que le système de Lisbonne vise à : a) faire obligation au pays d'origine de fournir des informations dans les demandes internationales en vue de permettre aux autres pays contractants de déterminer de manière appropriée s'ils peuvent octroyer une protection aux appellations d'origine concernées faisant l'objet d'un enregistrement international; b) faire obligation à ces autres pays de prendre position dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification d'un enregistrement international et, au cas où ils notifient une déclaration de refus, de préciser les motifs d'un tel refus; et c) empêcher que l'appellation d'origine concernée devienne une dénomination générique.
80. Plus spécifiquement, la question appelle une information en retour pour déterminer si l'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne, tel que libellé, autorise des exceptions et, dans la négative, s'il conviendrait de le modifier.

Texte des dispositions en question

81. L'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne est libellé comme suit :

"Article 6
"[Appellations génériques]

"Une appellation admise à la protection dans un des pays de l'Union particulière, suivant la procédure prévue à l'article 5, n'y pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine."

Conclusions

82. Il ressort d'un grand nombre de contributions que l'article 6 ne devrait pas être modifié. Ainsi qu'il est spécifié dans l'une d'entre elles, lorsqu'un État membre de l'Arrangement de Lisbonne estime qu'une appellation d'origine, enregistrée et notifiée selon l'article 5 de l'arrangement, est la dénomination générique du produit ou du service auquel elle renvoie sur son territoire, il peut notifier un refus conformément à l'article 5.3) de l'arrangement. Un État membre qui ne notifie pas un tel refus, ou qui retire le refus, ne

pourra donc pas considérer l'appellation comme générique, sauf lorsque celle-ci devient générique dans son pays d'origine. Il ressort d'une autre contribution que toute exception à la règle posée par l'article 6 porterait atteinte à la protection internationale des appellations d'origine.

83. Plusieurs autres contributions expriment l'avis selon lequel il n'est pas nécessaire de modifier l'article 6 tout en précisant que son libellé semble suffisamment souple ou laisse une marge de manœuvre suffisante. Parmi ces contributions, celle d'un État membre du système de Lisbonne, mentionnant la législation de son pays, indique que, si l'enregistrement d'une appellation d'origine suppose que l'appellation d'origine n'est pas générique, n'importe qui est habilité à déposer une demande d'invalidation de l'enregistrement lorsque l'appellation est devenue générique.
84. Un certain nombre de contributions indique que l'article 6 est satisfaisant et ne devrait donc pas être modifié mais n'exprime pas clairement si les dispositions en question autorisent ou non des exceptions.
85. Dans sa contribution, un État non membre du système de Lisbonne suggère de modifier l'article 6 pour explicitement autoriser des exceptions fondées sur l'utilisation par des tiers avant l'enregistrement international de l'appellation d'origine. Dans la même contribution, il est aussi suggéré de remplacer "n'y pourra être" par "n'y sera". La contribution d'un autre État non membre du système de Lisbonne met en question le bien-fondé du membre de phrase "aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine" dans l'article 6.
86. La contribution d'un État non membre du système de Lisbonne indique que l'article 6 devrait être supprimé car il est difficile de comprendre comment un pays peut faire rempart pour qu'une appellation d'origine protégée ne devienne pas générique. Dans d'autres systèmes de propriété intellectuelle, c'est le titulaire des droits qui est chargé d'exercer un contrôle sur l'utilisation de sa marque afin que toute utilisation non autorisée ne crée pas une situation où le terme devient générique. Tout droit de propriété intellectuelle privé doit être respecté si l'on ne veut pas qu'il soit perdu. Parallèlement, il devrait aussi y avoir une condition d'utilisation du terme protégé. Si cette appellation n'est jamais utilisée sur le territoire du pays de destination et que les administrations locales ne prévoient pas d'office le respect de l'appellation, ou si le titulaire de l'appellation faisant la notification ne fait jamais rien pour la faire respecter alors que l'industrie locale commence à utiliser le terme protégé, il serait, semble-t-il, abusif de laisser le titulaire d'origine se plaindre des utilisations génériques, par exemple, après 20 années d'utilisation non autorisée. Certains peuvent trouver discutable le fait que l'article 6 puisse protéger le terme enregistré d'un titulaire étranger aux dépens de l'industrie locale. Dans certains pays, le principe de la tolérance (ou "loquets") ne permettrait pas ces revendications tardives. La contribution de l'une des organisations non gouvernementales indique que limiter la disponibilité d'un terme aux circonstances dans lesquelles il est perçu comme générique par le public dans un pays donné engendre des préoccupations eu égard aux droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression. Perpétuer une protection en dépit d'un changement de perception chez les consommateurs alors que le titulaire du droit ne fait rien irait aussi à l'encontre du principe général selon lequel la défense et le respect des droits de propriété intellectuelle relèvent de la responsabilité des titulaires de droits.

VII. INVALIDATION

87. Ce thème fait l'objet de la question n° 8 de l'enquête, ainsi libellée :

Question n° 8 : Existe-t-il des éléments des procédures énoncées à la règle 16 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne, concernant la notification par un pays contractant de l'invalidation des effets d'un enregistrement international et son inscription au registre international, qu'il convient de modifier et, si oui, lesquels?

Objet de la question

88. Dans sa présentation des questions 5 à 8 du questionnaire, le Bureau international explique que l'historique des négociations relatives à l'Arrangement de Lisbonne indique que le système de Lisbonne vise à : a) faire obligation au pays d'origine de fournir des informations dans les demandes internationales en vue de permettre aux autres pays contractants de déterminer de manière appropriée s'ils peuvent octroyer une protection aux appellations d'origine concernées faisant l'objet d'un enregistrement international; b) faire obligation à ces autres pays de prendre position dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification d'un enregistrement national et, au cas où ils notifient une déclaration de refus, de préciser les motifs d'un tel refus; et c) empêcher que l'appellation d'origine concernée devienne une dénomination générique. Dans ce contexte, la question 8 a pour objet d'examiner si les procédures de notification des invalidations fonctionnent d'une manière satisfaisante.
89. Incorporées récemment dans le règlement d'exécution (en 2002), les invalidations sont inscrites au registre national pour les appellations d'origine enregistrées au niveau international sous les numéros 49, 50, 51, 52 et 598. Cela comprend les invalidations, telles que notifiées par la Hongrie, l'Italie et le Portugal, pour les numéros 50, 51 et 598; ainsi que les invalidations, comme notifiées par l'Italie et le Portugal, pour les numéros 49 et 52. Les motifs avancés pour ces invalidations comprenaient à la fois des motifs en rapport avec la définition figurant dans l'article 2 de l'arrangement et des motifs en rapport avec un droit antérieur.

Texte des dispositions en question

90. La règle 16 du Règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne est actuellement libellée comme suit :

*“Règle 16
“Invalidation*

“1) *[Notification de l'invalidation au Bureau international]* Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans un pays contractant et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, ladite invalidation doit être notifiée au Bureau international par l'administration compétente de ce pays contractant. La notification indique ou contient :

- “i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine;
- “ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation;
- “iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée;
- “iv) lorsque l'invalidation ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine, les éléments qu'elle concerne;
- “v) copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.

“2) *[Inscription au registre international et notification à l'administration compétente du pays d'origine]* Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à iv) de l'alinéa 1), qui figurent dans la notification d'invalidation, et notifie une copie de cette notification à l'administration compétente du pays d'origine.”

Principales conclusions

91. Il ressort d'un grand nombre de contributions qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une quelconque modification de la règle 16.

92. Par ailleurs, on trouve dans certaines contributions des observations sur la portée et la base juridique des dispositions en question. En outre, certaines modifications de ces dispositions ont été suggérées : elles concernent les éléments soulignés dans le texte ci-dessus de la règle. Ces observations et suggestions ont été prises en considération dans les paragraphes qui suivent.

Portée et base juridique

93. Un certain nombre de contributions soulèvent des questions à propos de la portée précise de la règle 16 et, à cet égard, aussi de sa base juridique dans l'Arrangement de Lisbonne. L'une de ces contributions suggère l'incorporation, dans l'Arrangement de Lisbonne, de la question des invalidations, pour une plus grande certitude juridique en ce qui concerne la base juridique et la portée de la règle 16. Une autre contribution exprime l'avis selon lequel les invalidations des effets d'un enregistrement international devraient être limitées au cas où il y a atteinte aux droits d'un tiers, notamment aux droits d'une marque enregistrée antérieurement. Dans une troisième contribution, il est dit que l'invalidation des effets de l'enregistrement international d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine ne devrait être prononcée que si cette invalidation a été déclarée (par un tribunal, par exemple) dans le pays d'origine et non dans un autre État membre.

Motifs d'invalidation

94. Certaines contributions suggèrent d'incorporer des dispositions exigeant que les motifs d'invalidation soient spécifiés dans les notifications d'invalidation et publiées par le Bureau international après leur inscription au registre international. L'une de ces contributions, en outre, indique qu'il pourrait être approprié d'incorporer dans l'Arrangement de Lisbonne des règles de fond précises sur les conditions selon lesquelles les appellations d'origine enregistrées conformément à l'arrangement peuvent être refusées ou invalidées.

Conditions applicables aux notifications

95. Certaines contributions indiquent que la règle 16.1) devrait exiger que soient indiqués ou incorporés dans la notification à la fois le numéro d'enregistrement international et le nom de l'appellation d'origine en question. Dans l'une de ces contributions, plus spécifiquement, il est proposé de modifier la règle 16.1)i) comme suit : "i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, à savoir le nom de l'appellation d'origine, le nom de l'entité juridique habilitée à utiliser l'appellation d'origine (le cas échéant, conformément à la législation du pays d'origine), les produits auxquels elle s'applique et toute autre indication qui peut être utile à cet égard".
96. Certaines contributions émettent des doutes quant à la limitation de l'obligation de notification visée à la règle 16.1) à des invalidations ne pouvant plus faire l'objet d'aucun recours. Il ressort de l'une de ces contributions que le Bureau international devrait être notifié conformément à la règle 16.1) dès qu'une procédure pour invalidation est engagée.
97. Une des suggestions faites à propos de la règle 16.1) porte sur la définition de l'expression "administration compétente" dans le chapeau de la règle 16.1) et du terme "éléments" dans la règle 16.1)iv).

Règles et procédures au niveau national

98. Il a été suggéré que l'Arrangement de Lisbonne soit modifié de façon à exiger des États membres que ceux-ci définissent des règles et procédures appropriées dans leur législation nationale aux fins d'invalider les effets d'un enregistrement international sur leur territoire, notamment lorsque ces effets seraient en conflit avec des droits antérieurs ou que les conditions de protection ne seraient pas remplies.

VIII. UTILISATEURS ANTÉRIEURS

99. Ce thème fait l'objet de la question n° 9 de l'enquête, ainsi libellée :

Question 9 : Serait-il nécessaire de modifier l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne ou le fait que cet article et la règle 12 du règlement d'exécution ne sont applicables que dans le cas où un pays contractant ne notifie pas une déclaration de refus donne-t-il une marge de manœuvre suffisante à cet égard?

Objet de la question

100. L'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne prévoit l'octroi, par l'administration compétente d'un État membre du système de Lisbonne, d'un délai de deux ans aux fins de la suppression progressive de l'utilisation, dans cet État membre, d'une appellation par un tiers avant que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'Arrangement de Lisbonne. À cet égard, la question a pour objet de définir ce que serait la portée précise de l'article 5.6) et de déterminer si le fait que cette utilisation antérieure puisse aussi servir de motif de refus conformément à l'article 5.3) constituerait une mesure de sauvegarde suffisante pour une utilisation antérieure qu'une administration compétente ne voudrait pas supprimer progressivement dans le délai de deux ans visé à l'article 5.6).

Texte des dispositions en question

101. L'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne est actuellement libellé comme suit :

"Article 5

"[[...]; Tolérance d'utilisation pendant une durée déterminée]

[...]

"6) Si une appellation, admise à la protection dans un pays sur notification de son enregistrement international, se trouvait déjà utilisée par des tiers dans ce pays, depuis une date antérieure à cette notification, l'Administration compétente de ce pays aurait la faculté d'accorder à ces tiers un délai, ne pouvant dépasser deux ans, pour mettre fin à cette utilisation, à condition d'en aviser le Bureau international dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'une année stipulé à l'alinéa 3) ci-dessus."

"Règle 12

"Délai accordé à des tiers

"1) [Notification au Bureau international] Lorsque l'administration compétente d'un pays contractant avise le Bureau international qu'un délai a été accordé à des tiers dans ce pays pour mettre fin à l'utilisation d'une appellation d'origine conformément à l'article 5.6) de l'Arrangement, ledit avis doit être signé par cette administration et indiquer :

"i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine;

“ii) l’identité des tiers concernés;
“iii) le délai accordé aux tiers;
“iv) la date à compter de laquelle ce délai commence à courir, étant entendu que cette date ne peut être postérieure à la date d’expiration du délai de trois mois mentionné à l’article 5.6) de l’Arrangement.

“2) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Sous réserve que l’avis mentionné à l’alinéa 1) soit adressé par l’administration compétente au Bureau international dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’une année stipulé à l’article 5.3) de l’Arrangement, le Bureau international inscrit cet avis au registre international avec les données qui y figurent et notifie une copie de cet avis à l’administration compétente du pays d’origine.”

Principales conclusions

102. S’il ressort d’un grand nombre de contributions que l’Arrangement de Lisbonne prévoit une marge de manœuvre suffisante à l’égard de l’utilisation antérieure – ce qui implique que l’article 5.6) ne devrait pas être modifié – un nombre de contributions tout aussi important demande, au contraire, la modification de l’article 5.6), dont les dispositions tiennent insuffisamment compte du fait que l’utilisation antérieure peut être fondée sur un droit légitime, en particulier un droit de marque ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Dans d’autres contributions est exprimé l’avis selon lequel un examen de l’article 5.6) devrait être entrepris aux fins de déterminer si sa modification est nécessaire.
103. Les différents arguments avancés à l’appui de ces avis sont pris en considération dans les paragraphes qui suivent.

Objectif de l’article 5.6)

104. Les contributions d’un nombre considérable d’États membres du système de Lisbonne ainsi que de plusieurs États non membres de ce système, de l’une des organisations non gouvernementales, de l’une des institutions universitaires et de l’organisation professionnelle ayant participé à l’enquête contiennent un avis en faveur du maintien de l’article 5.6). Ainsi qu’il ressort de la contribution d’un État membre du système de Lisbonne, aucune modification n’est nécessaire puisque le délai de 15 mois (un an plus trois mois) offre une marge de manœuvre suffisante pour notifier qu’un délai supplémentaire ne dépassant pas deux ans est accordé à des tiers. En outre, l’article 5.6) n’offre qu’une solution de rechange dans le cas où l’administration compétente concernée a décidé de ne pas faire fond sur l’utilisation antérieure pour notifier une déclaration de refus conformément à l’article 5.3). À cet égard, la contribution d’un État non membre du système de Lisbonne demande qu’il soit précisé, dans l’article 5.6), que cette disposition s’applique uniquement lorsqu’une déclaration de refus n’a pas été notifiée. Toutefois, les contributions de deux États membres du système de Lisbonne préconisent une modification à l’effet de préciser que l’article 5.6) s’appliquerait aussi au cas où une protection est accordée à la suite du retrait d’un refus. Dans sa contribution, l’organisation non gouvernementale susmentionnée suggère de restreindre l’application de l’article 5.6) à l’utilisation antérieure de bonne foi.
105. Un certain nombre de contributions, dont celles de quelques États membres du système de Lisbonne, de l’organisation intergouvernementale ayant participé à l’enquête et de l’une des organisations non gouvernementales, tout en appuyant l’objectif de l’article 5.6), suggèrent néanmoins que ces dispositions soient modifiées afin d’autoriser des exceptions à leur application à l’usage antérieur fondé sur un droit légitime, notamment un droit de marque ou tout autre droit de propriété intellectuelle. L’une de ces contributions suggère aussi une modification de l’article 5.6), précisant que ces dispositions s’appliquent non seulement à la suite d’un nouvel enregistrement selon l’Arrangement de Lisbonne mais aussi à la suite de l’adhésion d’un nouvel État.

Prorogation du délai de deux ans visé à l'article 5.6)

106. Certaines des contributions mentionnées dans le paragraphe précédent expriment l'avis selon lequel, en ce qui concerne une utilisation antérieure non fondée sur un droit de marque ou tout autre droit protégé par le droit de la propriété intellectuelle, l'article 5.6) devrait fixer un délai plus approprié à accorder éventuellement à des tiers pour permettre à ceux-ci de mettre un terme à leur utilisation antérieure, c'est-à-dire que le délai de deux ans actuel devrait être plus long. Dans l'une de ces contributions, il est suggéré un délai de cinq ans, au maximum, ajoutant que ce délai prolongé ne devrait être accordé que lorsqu'un pays notifie un refus conformément à l'article 5.3) ou à l'article 14.2)c) et que la durée de ce délai devrait être le résultat de négociations par le pays d'origine aux fins du retrait du refus prononcé par un autre pays membre.
107. Certaines autres contributions mentionnées dans la section précédente suggèrent une prorogation du délai de deux ans visé à l'article 5.6), pour le porter par exemple à cinq ans, sans spécifier d'exceptions. Dans sa contribution, un État membre du système de Lisbonne indique toutefois que les conditions de notifications visées à la règle 12 devraient s'appliquer strictement.

Utilisation préalable fondée sur un droit de marque ou tout autre droit de propriété intellectuelle

108. Mis à part les contributions déjà susmentionnées, un nombre considérable d'autres contributions aborde aussi la question de l'utilisation antérieure fondée sur un droit de marque ou tout autre droit de propriété intellectuelle dans le cadre de l'article 5.6). Les contributions en question proviennent d'États membres du système de Lisbonne, d'États non membres du système de Lisbonne, de l'organisation intergouvernementale ayant participé à l'enquête, d'organisations non gouvernementales, et de l'une des institutions universitaires. Toutes ces contributions semblent indiquer que l'article 5.6) et l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne sont problématiques dans la mesure où ils ont une incidence sur les droits antérieurs de propriétaires de marques en vigueur mais les solutions proposées diffèrent ainsi qu'il ressort des paragraphes ci-dessous.
109. Certaines contributions indiquent que les droits antérieurs de propriétaires de marques en vigueur ne devraient pas être touchés. L'une de ces contributions exprime l'avis selon lequel la coexistence de marques antérieures et, plus tard, d'appellations d'origine/indications géographiques est incohérente avec l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC. Une autre contribution avance que toute interprétation de l'article 5.6) suggérant que celui-ci prévoit un délai progressif pour les propriétaires de marques antérieures serait incompatible avec l'Accord sur les ADPIC et le fait que les marques ont pour caractère fondamental d'être un droit de propriété. Selon la même contribution, les marques enregistrées en violation d'une interdiction d'inscrire des signes géographiquement descriptifs comme marques peuvent, toutefois, être annulées.
110. Dans les autres contributions, il est indiqué que l'article 5.6) devrait être modifié afin de permettre la coexistence de droits antérieurs et d'appellations d'origines/indications géographiques, en maintenant les droits de propriété intellectuelle reconnus de bonne foi dans un pays donné, ainsi que leur utilisation connexe, à compter d'une date antérieure à celle de l'appellation d'origine/indication géographique. L'une de ces contributions semble indiquer que la coexistence devrait s'appliquer à l'égard de tout droit prévu par la législation nationale. Une autre contribution exprime l'avis selon lequel, compte tenu des dispositions obligatoires de l'article 24.5) et 24.8) de l'Accord sur les ADPIC, les États membres du système de Lisbonne liés par ces dispositions ne peuvent pas invoquer l'article 5.6) à propos d'une utilisation antérieure du nom d'une personne fondée sur un droit de marque acquis de bonne foi ou un droit d'user de ce nom dans le commerce sans induire le public en erreur; au cas où une telle utilisation préalable existerait, ils devraient notifier la déclaration de refus visée à l'article 5.3) de l'Arrangement de Lisbonne ou tenir compte d'une sorte de coexistence de l'appellation d'origine et du droit antérieur. Quelques autres contributions indiquent que, bien que l'article 5.3) autorise les administrations compétentes à notifier une déclaration de refus,

l'Arrangement de Lisbonne ne protège pas les droits de marque antérieurs au cas où un État membre omet, pour quelque raison que ce soit, de soumettre cette notification dans le délai visé à l'article 5.3). Il ressort de la contribution de l'une des institutions universitaires que la compatibilité de l'article 5.6) avec les règles de l'Accord sur les ADPIC est à tout le moins sujet à caution en ce sens que ses dispositions semblent aller au-delà de la portée d'exceptions restreintes prenant en considération les intérêts légitimes des propriétaires de marque, ainsi que l'autorise l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC.

IX. AUTRES QUESTIONS

111. Une question finale a été ajoutée à l'enquête pour permettre aux sondés de porter toutes autres questions à l'attention du Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne. La question est ainsi libellée :

Question 10 : Sur quels autres aspects relatifs au droit et à la pratique en la matière directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement du système de Lisbonne, que vous considérez comme rendant nécessaire une modification de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, voudriez-vous attirer l'attention du Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne?

112. Répondant à cette question, plusieurs points ont été soulignés dans les différentes contributions. Lorsque ces points portaient sur des questions traitées dans les sections précédentes du présent document, ils ont été pris en considération dans ces sections. Les autres points ont été pris en considération dans les paragraphes qui suivent.

Application du système de Lisbonne dans l'Union européenne

113. Plusieurs contributions soulignent la nécessité pour le groupe de travail d'examiner comment le système de Lisbonne est appliqué dans le cadre du système de l'Union européenne pour la protection des indications géographiques. À cet égard, il est rappelé que les résultats d'une étude sur le lien entre des systèmes régionaux de protection des indications géographiques et le système de Lisbonne seront mis à disposition dans le document LI/WG/2/DEV/3, et que cette étude examinera les conditions et les possibilités d'adhésion future à l'Arrangement de Lisbonne d'organisations intergouvernementales compétentes, comme demandé par le groupe de travail et effectué par le Bureau international.

Article 4 de l'Arrangement de Lisbonne

114. Il ressort de la contribution d'un État membre du système de Lisbonne que l'intégralité des possibilités offertes par l'article 4 de l'Arrangement de Lisbonne devrait être étudiée dans la mesure où ces dispositions peuvent avoir des répercussions intéressantes sur les moyens de mettre en œuvre les exceptions visées dans l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC, dans le cadre du système de Lisbonne. Un État non membre du système de Lisbonne a demandé dans sa contribution une révision et une redéfinition de l'article 4. À cet égard, l'une des organisations non gouvernementales a demandé des précisions sur l'expression "porter préjudice" dans l'article 5.3) de l'Arrangement de Lisbonne, telle qu'elle apparaît dans le renvoi à l'article 4 dans cette disposition.

Règlement des litiges

115. Plusieurs contributions suggèrent que le groupe de travail devrait examiner l'introduction éventuelle d'un mécanisme de règlement des litiges portant sur des questions en rapport avec le système de Lisbonne.

116. La contribution d'un État membre du système de Lisbonne indique qu'une déclaration de refus peut avoir pour motif un élément de législation ou un décret administratif à caractère normatif. Il en va de même de l'enregistrement international en soi qui peut aussi être fondé sur des dispositions législatives ou administratives. Il en résulte qu'un pays notifiant une déclaration de refus peut facilement se retrouver en conflit avec le pays d'origine à propos de la protection de l'appellation d'origine concernée. Il est donc suggéré de mettre au point un moyen permettant de régler d'une manière efficace ces litiges. Un autre État membre du système de Lisbonne suggère que les litiges ayant pour origine la mise en œuvre de l'Arrangement de Lisbonne soient réglés par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.
117. L'organisation intergouvernementale ayant répondu à l'enquête a aussi suggéré que le groupe de travail examine la nécessité de régler d'une manière efficace les litiges entre parties contractantes du système de Lisbonne, par exemple en s'adressant au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Cet avis est partagé par l'une des organisations non gouvernementales ayant répondu à l'enquête.
118. Dans sa contribution, l'une des institutions universitaires suggère que l'OMPI devienne un pilier international de règlement des litiges entre appellations d'origine ou indications géographiques et utilisateurs antérieurs de ces noms. L'une des organisations non gouvernementales est aussi d'avis que les tiers privés intéressés devraient avoir la possibilité de soumettre à la médiation ou à l'arbitrage tout litige en rapport avec l'application de l'Arrangement de Lisbonne (par l'intermédiaire du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI).

Effets territoriaux des refus

119. Un État membre du système de Lisbonne a indiqué dans sa contribution que, lorsqu'une partie contractante constate qu'un enregistrement international qui lui a été notifié est en conflit avec une appellation d'origine provenant de son propre territoire, il ne peut que notifier une déclaration de refus valable sur son propre territoire; les déclarations de refus ne produisent pas d'effets dans les autres États membres. En ce qui concerne ces autres États membres, la seule possibilité qui demeure est l'invalidation des effets de l'enregistrement international dans chacun des autres États membres, séparément et uniquement dans la mesure où la législation de ces autres États membres prévoit l'invalidation dans des cas précis.

Appellations d'origine homonymes

120. Dans sa contribution, l'une des organisations non gouvernementales exprime l'avis selon lequel le groupe de travail devrait examiner la question des appellations d'origine homonymes tout en suggérant la mise au point d'une procédure de négociation de l'enregistrement éventuel de ces appellations entre parties intéressées.

Moyens de faciliter l'application des procédures

121. Dans sa contribution, un État membre du système de Lisbonne suggère que ce système pourrait être plus attrayant pour les producteurs de produits protégés par une appellation d'origine, sous réserve que son système linguistique soit étoffé.
122. Un autre État membre du système de Lisbonne a indiqué dans sa contribution que tous les États membres devraient mettre à disposition leurs principes directeurs d'examen en anglais, afin que toute partie intéressée puisse se familiariser avec les procédures et la pratique d'octroi d'une appellation d'origine dans chaque office national.

123. L'une des organisations non gouvernementales a suggéré dans sa contribution que le groupe de travail examine la possibilité, pour les associations de producteurs, de demander directement un enregistrement international, notamment dans les pays où il n'est pas légalement possible pour un État de le faire ou lorsque l'État n'est pas disposé à le faire.

Études visant à évaluer les avantages de la protection des appellations d'origine

124. Dans sa contribution, un État membre du système de Lisbonne demande des études sur les répercussions économiques en vue de recueillir des preuves empiriques et de comprendre les répercussions économiques de la protection des appellations d'origine ainsi que la contribution de cette protection au développement socio-économique et culturel aux niveaux à la fois régional et national.

Site Web du système de Lisbonne, produits d'information et service à la clientèle

125. Certaines contributions demandent une amélioration supplémentaire de la présentation et du contenu des pages consacrées au système de Lisbonne sur le site Web de l'OMPI, maximisant ainsi la transparence du fonctionnement du système de Lisbonne. Certaines de ces contributions suggèrent que la base de données intitulée *Lisbon Express* devrait mentionner les motifs de refus et toutes autres informations concernant la situation juridique des enregistrements internationaux dans les pays contractants. L'une des entreprises privées ayant répondu à l'enquête a en outre indiqué que les services fournis devraient être adaptés aux besoins des entreprises et moins coûteux.

Suivi, respect, renouvellement

126. Dans sa contribution, l'une des institutions universitaires suggère que le groupe de travail examine aussi les questions relatives au suivi de l'utilisation des appellations d'origine et des indications géographiques par des administrations nationales en charge de ce suivi, des questions relatives au respect des appellations d'origine et des indications géographiques ainsi que des questions concernant les renouvellements d'enregistrement. L'une des organisations non gouvernementales suggère que le groupe de travail pourrait examiner des questions en rapport avec l'utilisation/la publicité des appellations d'origine ou indications géographiques sur les produits transformés et les aliments préparés. L'une des entreprises privées ayant répondu à l'enquête suggère que l'Arrangement de Lisbonne fournisse une protection adéquate contre la contrefaçon, y compris au moyen de marques enregistrées ou noms de domaine enregistrés.

Nature des droits

127. L'une des institutions universitaires et l'une des entreprises privées ayant répondu à l'enquête ont suggéré que le groupe de travail examine aussi les questions portant sur la distinction entre titulaires de droits de propriété collective sur des appellations d'origine ou indications géographiques et utilisateurs de ces droits. À cet égard, un État non membre du système de Lisbonne a indiqué dans sa contribution que l'expression "personnes physiques ou morales, [...] ou privées," dans l'article 5.1) de l'Arrangement de Lisbonne devrait être supprimée.

[Fin de l'annexe et du document]