

Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel Acte de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Genève, 11 – 21 mai 2015

NOTES RELATIVES À LA PROPOSITION DE BASE POUR LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU NOUVEL ACTE DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Document établi par le Secrétariat

Le présent document contient les notes explicatives relatives à la proposition de base pour le règlement d'exécution du nouvel Acte de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques figurant dans le document LI/DC/4. Les dispositions qui n'appellent pas d'explication particulière ne font l'objet d'aucune note.

NOTES RELATIVES À LA PROPOSITION DE BASE POUR LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU NOUVEL ACTE DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

TABLE DES MATIÈRES

Liste des règles

Chapitre premier : Dispositions générales et liminaires

Notes relatives à la règle 1 :	Expressions abrégées
Notes relatives à la règle 2 :	Calcul des délais
Notes relatives à la règle 3 :	Langues de travail
Notes relatives à la règle 4 :	Administration compétente

Chapitre II : Demande et enregistrement international

Notes relatives à la règle 5 :	Conditions relatives à la demande
Notes relatives à la règle 6 :	Demandes irrégulières
Notes relatives à la règle 7 :	Inscription au registre international
Notes relatives à la règle 8 :	Taxes

Chapitre III : Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international

Notes relatives à la règle 9 :	Refus
Notes relatives à la règle 10 :	Notification de refus irrégulière
Notes relatives à la règle 11 :	Retrait de refus
Notes relatives à la règle 12 :	Notification d'octroi de la protection
Notes relatives à la règle 13 :	Notification de l'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une partie contractante
Notes relatives à la règle 14 :	Notification de période de transition accordée à des tiers
Notes relatives à la règle 15 :	Modifications
Notes relatives à la règle 16 :	Renonciation à la protection
Notes relatives à la règle 17 :	Radiation de l'enregistrement international
Notes relatives à la règle 18 :	Rectifications apportées au registre international

Chapitre IV : Dispositions diverses

Notes relatives à la règle 19 :	Publication
Notes relatives à la règle 20 :	Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international
Notes relatives à la règle 21 :	Signature
Notes relatives à la règle 22 :	Date d'envoi de diverses communications
Notes relatives à la règle 23 :	Modes de notification par le Bureau international
Notes relatives à la règle 24 :	Instructions administratives

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 1 : EXPRESSIONS ABRÉGÉES

R1.01 La règle 1 est une version adaptée de la règle 1 du règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques de 2006. Sur le fond, cette disposition reprend la teneur de la règle 1 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptée aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 2 : CALCUL DES DÉLAIS

R2.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 2 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 3 : LANGUES DE TRAVAIL

R3.01 Les dispositions de cette règle reproduisent en grande partie celles qui figurent à la règle 3 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 4 : ADMINISTRATION COMPÉTENTE

R4.01 Cette règle s'inspire de la pratique qui s'est mise en place dans le cadre de l'application de la règle 4 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

R4.02 En ce qui concerne les responsabilités des administrations compétentes, on est prié de se reporter à l'article 3 du projet de nouvel Acte. En outre, la règle 4.1) précise que le nom et les coordonnées de l'administration compétente doivent être notifiés au moment de l'adhésion.

R4.03 L'alinéa 2) doit être interprété eu égard au fait que, contrairement à d'autres domaines de la propriété industrielle, il peut exister dans une partie contractante plusieurs administrations chargées de l'octroi de la protection en ce qui concerne les appellations d'origine. Par exemple, différents systèmes de protection peuvent être applicables à l'égard des appellations d'origine ou des indications géographiques dans une partie contractante et différentes administrations peuvent être compétentes pour ces différents systèmes de protection. En outre, comme indiqué à la huitième session du groupe de travail, en vertu de la législation régionale d'une organisation intergouvernementale, certaines compétences de l'administration compétente de l'organisation intergouvernementale peuvent être déléguées à d'autres administrations, par exemple l'administration compétente d'un État membre de l'organisation intergouvernementale (paragraphe 41 du document LI/WG/DEV/8/7).

R4.04 L'alinéa 3) a été rédigé compte tenu de l'expérience pratique du Bureau international concernant les modifications apportées au nom ou aux coordonnées d'une administration compétente.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 5 : CONDITIONS RELATIVES À LA DEMANDE

R5.01 L'alinéa 1) correspond à la règle 5.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptée aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R5.02 Les dispositions des alinéas 2) et 5) correspondent à celles des alinéas 2 et 3) de la règle 5 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions de l'article 5 du projet de nouvel Acte. En vertu du point vii) de l'alinéa 2)a), lorsqu'une partie contractante d'origine prévoit l'enregistrement d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, la demande doit indiquer la date et le numéro de l'enregistrement international en vertu duquel l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée dans la partie contractante d'origine. Lorsqu'une partie contractante accorde la protection par voie de décret ministériel ou de décisions de justice, par exemple, la demande doit en indiquer l'intitulé et la date.

R5.03 À la suite des délibérations qui ont eu lieu à la neuvième session du groupe de travail, les traductions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique peuvent être incluses dans la demande uniquement au titre de la règle 5.2)a)iv), et non plus de la règle 5.5). Il convient cependant de noter que selon l'article 11 du projet de nouvel Acte, de même que selon l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, la protection est accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques notamment lorsque celles-ci sont employées en traduction.

R5.04 En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.xiv) du document LI/DC/5, voir le projet de rapport sur la dixième session du groupe de travail (paragraphe 33 à 37 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.). Suite aux discussions tenues lors de cette session, la règle 5.3) est assortie de trois variantes. Cette disposition s'appuie sur la règle 5.3)vi) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, qui est une disposition facultative adoptée par l'Union de Lisbonne en septembre 2011 et entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012. Compte tenu du caractère décisif des indications concernées dans le cadre de la législation nationale ou régionale d'un certain nombre de délégations, ces délégations ont proposé que la disposition ait un caractère obligatoire (variante A). D'autres délégations ont estimé que les indications visées ne sont pas requises par la législation d'un grand nombre d'autres pays et que la disposition doit donc rester facultative (variante B). À la huitième et à la neuvième session du groupe de travail, il a été suggéré de prendre la règle 7.2) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole y relatif comme modèle. Cette proposition serait compatible avec le projet d'article 7.5) du projet de nouvel Acte. Ainsi, la variante C prévoit qu'une partie contractante pourrait notifier au Directeur général une déclaration indiquant que les informations mentionnées à l'alinéa 3) sont requises en vertu de sa législation nationale et doivent lui être communiquées en même temps que la notification de l'enregistrement international. Si ces informations ne sont pas fournies, cela aurait l'effet d'une renonciation au sens de la règle 16. En outre, il est également précisé à l'alinéa 3) que les informations peuvent être communiquées ultérieurement, dans le cas d'un retrait de la renonciation en vertu de la règle 16.2).

R5.05 La règle 5.4) vise à répondre aux besoins des pays où la protection des appellations d'origine et des indications géographiques serait subordonnée à une exigence d'utilisation. Il est fait référence à cet égard aux délibérations qui ont eu lieu à la huitième session du groupe de travail. Dans le même ordre d'idées, à la suite de préoccupations exprimées à la neuvième session du groupe de travail, la règle 5.4) autorise également les parties contractantes qui exigent que la demande soit signée par le propriétaire ou par la personne habilitée à utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique, à notifier cette exigence au Directeur général. Ainsi, par exemple, concernant les marques de certification, l'organe de certification, qui peut être le propriétaire, peut signer la demande tout en déclarant que la marque est destinée à être utilisée de bonne foi par des personnes autorisées par l'organe de certification. S'agissant d'une partie contractante d'origine où les appellations d'origine et les indications géographiques appartiennent à l'État, la question se pose de savoir si l'administration compétente aurait le droit de signer la demande au nom de l'État pour satisfaire l'exigence de signature dans une autre partie contractante. En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.xv) du document LI/DC/5, voir le projet de rapport sur la

dixième session du groupe de travail (paragraphe 28 à 32 et 38 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

R5.06 En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.xvi) du document LI/DC/5, voir le rapport sur la dixième session du groupe de travail (paragraphe 39 à 51 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.). Suite aux discussions tenues lors de cette session, la règle 5.5) est assortie de deux variantes. Il peut arriver que ce type de déclaration soit obligatoire, par exemple dans la situation visée dans la note 2 relative à l'article 11, lorsque cela est indiqué dans l'enregistrement ou tout autre instrument à l'effet d'octroyer la protection dans la partie contractante d'origine. La variante A a été proposée à la dixième session du groupe de travail en guise de solution possible dans le cas où le Bureau international ne serait pas en mesure de vérifier si une demande doit contenir une déclaration de la sorte. La variante B laisserait au déposant le soin de présenter ou non une telle déclaration.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 6 : DEMANDES IRRÉGULIÈRES

R6.01 Les dispositions de cette règle reproduisent en grande partie celles qui figurent à la règle 6 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE INTERNATIONAL

R7.01 L'alinéa 1) est calqué sur la règle 7.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne, mais il a été adapté afin de rendre compte du fait que le registre international contiendrait les enregistrements effectués à la fois en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967 et en vertu du projet de nouvel Acte (voir la note 4.01 relative au projet de nouvel Acte figurant dans le document LI/WG/DEV/7/4). Tant que tous les États parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 n'auront pas adhéré au nouvel Acte, le registre international devrait indiquer les États à l'égard desquels un enregistrement est régi par l'Arrangement de Lisbonne et l'Acte de 1967 ou par le nouvel Acte. Bien entendu, dans la mesure où une demande a pour origine une partie contractante qui est partie à la fois à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et au nouvel Acte, le Bureau international doit l'examiner non seulement sur la base des conditions prévues par le nouvel Acte, mais également sur la base des conditions qui s'appliquent en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967.

R7.02 Les dispositions des alinéas 2) et 3) de cette règle s'inspirent largement de celles figurant à la règle 7 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne en ce qui concerne le contenu des enregistrements, le certificat d'enregistrement et la notification des nouveaux enregistrements, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R7.03 L'alinéa 4) prend en considération le cas des enregistrements internationaux d'appellations d'origine déjà inscrits en vertu de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967 au moment où les relations mutuelles entre deux États deviennent régies par les dispositions de l'article 31.1) du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 8 : TAXES

R8.01 Les dispositions de la règle 8.1) sont calquées sur celles qui figurent à la règle 23 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur. Toutefois, au regard des délibérations tenues lors des huitième, neuvième et dixième sessions du groupe de travail, les montants figurent entre crochets. Pour les raisons mentionnées dans les notes

relatives à l'article 7, notamment la note 7.02, il est peu probable que les recettes provenant des taxes d'enregistrement suffisent à couvrir le coût des opérations menées dans le cadre du système de Lisbonne. Comme il ressort du tableau 12, figurant dans l'annexe III du Programme et budget de l'OMPI pour l'exercice biennal 2014-2015, 98% des recettes de l'Union de Lisbonne proviennent de sources autres que les taxes, notamment, comme indiqué dans le même tableau, de sa part dans les recettes générales de l'Organisation, et les prévisions de recettes pour l'Union de Lisbonne s'établissent à quelque 700 000 francs suisses. Bien que cela ne suffise pas à couvrir les dépenses actuelles de personnel du Service d'enregistrement de Lisbonne, il ne faut pas perdre de vue que les principales activités du service consistent actuellement, dans une large mesure, à fournir des services dans le cadre de la révision du système de Lisbonne et à mener des activités de promotion connexes. En outre, le Service d'enregistrement de Lisbonne a lancé un projet d'automatisation dans toute la mesure possible de ses opérations relatives aux procédures d'enregistrement et de notification.

R8.02 Les règles 8.1)v), 8.2) et 8.3) visent à donner effet à l'article 7.5) et 6), qui a été ajouté au projet de nouvel Acte afin de tenir compte des vues exprimées à la huitième session du groupe de travail par un certain nombre de délégations représentant des pays qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Lisbonne, selon lesquelles les parties contractantes doivent avoir la possibilité d'exiger une taxe pour couvrir le coût de l'examen quant au fond des enregistrements internationaux qui leur sont notifiés. Les règles 8.2) et 8.3) sont calquées sur les dispositions correspondantes des règlements d'exécution applicables dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye.

R8.03 Les règles 8.4) à 9) sont aussi calquées sur les dispositions correspondantes applicables dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye. Elles tiennent compte de la pratique en vigueur dans le système de Lisbonne actuel.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 9 : REFUS

R9.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 9 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R9.02 La règle 9.2)v) est proposée afin de prendre en considération le cas particulier des enregistrements internationaux refusés partiellement par une partie contractante en raison de la coexistence éventuelle avec un droit antérieur selon la législation de cette partie contractante, en particulier une indication géographique ou une appellation d'origine homonyme. À titre d'illustration, voir le paragraphe 135 du rapport de la quatrième session du groupe de travail (document LI/WG/DEV/4/7).

R9.03 Comme indiqué à la neuvième session du groupe de travail, la règle 9.2)v) et vi) n'engendrerait aucune obligation pour une partie contractante de prévoir l'éventualité de refus partiels. Ces dispositions s'appliquent uniquement lorsque la partie contractante est en position d'émettre, en vertu de sa propre législation, un refus partiel.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 10 : NOTIFICATION DE REFUS IRRÉGULIÈRE

R10.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 10 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 11 : RETRAIT DE REFUS

R11.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 11 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R11.02 Au regard des dispositions de la règle 11 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, il est proposé d'insérer une nouvelle disposition (alinéa 2)ii) afin d'exiger que le motif du retrait soit indiqué dans la déclaration, en particulier en cas de retraits partiels correspondant à des refus partiels visés à la règle 9.2)v) ou vi) du projet de règlement d'exécution.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 12 : NOTIFICATION D'OCTROI DE LA PROTECTION

R12.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 11 *bis* du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R12.02 Au regard des dispositions de la règle 11 *bis* du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, il est proposé d'insérer une nouvelle disposition (alinéa 2)b)iii) afin d'exiger que le motif du retrait soit indiqué dans la déclaration, en particulier en cas de déclarations partielles d'octroi de la protection correspondant à des refus partiels visés à la règle 9.2)v) ou vi) du projet de règlement d'exécution.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 13 : NOTIFICATION DE L'INVALIDATION DES EFFETS D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DANS UNE PARTIE CONTRACTANTE

R13.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 16 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur tout en intégrant la modification adoptée par l'assemblée en septembre 2011 et ont été adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R13.02 Au regard des dispositions de la règle 16.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, il est proposé de prendre en considération au point iv) de l'alinéa 1) non seulement les cas visés à la règle 9.2)vi) du projet de règlement d'exécution, mais aussi le cas particulier des indications géographiques ou des appellations d'origine homonymes visé à la règle 9.2)v).

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 14 : NOTIFICATION DE PÉRIODE DE TRANSITION ACCORDÉE À DES TIERS

R14.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 12 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte. À la suite des délibérations de la septième session du groupe de travail, la règle 14.1)iii) a été modifiée par l'introduction de la phrase relative à la communication d'informations concernant la portée pendant la période de transition.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 15 : MODIFICATIONS

R15.01 Les dispositions de cette règle sont calquées sur celles qui figurent à la règle 13 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R15.02 Un nouveau point vi) a été ajouté à la règle 15.1), de manière à aligner cette disposition sur celles figurant à la règle 16.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 16 : RENONCIATION À LA PROTECTION

R16.01 Les dispositions de cette règle sont calquées sur celles qui figurent à la règle 14 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

R16.02 En ce qui concerne l'expression “, totalement ou partiellement,” à la règle 16.1) et 2), la question s'est posée à la septième session du groupe de travail de savoir s'il serait possible de présenter une renonciation qui ne concernerait que certains produits couverts par l'enregistrement international. Toutefois, à la neuvième session du groupe de travail, le président a conclu que cette expression, telle qu'elle qui figure à la règle 16, concerne le nombre de parties contractantes à l'égard desquelles il est renoncé à la protection.

R16.03 Les alinéas 2) et 4) ont été ajoutés compte tenu de la possibilité que la raison pour laquelle il a été renoncé à la protection puisse disparaître ultérieurement. Dans ce cas, la renonciation peut être retirée, sous réserve du paiement des taxes applicables à l'égard des modifications.

R16.04 La règle 16 est aussi applicable en cas de non-paiement d'une taxe individuelle visé à l'article 7.6) ou de paiement ultérieur de cette taxe.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 17 : RADIATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

R17.01 Les dispositions de cette règle reproduisent en grande partie celles qui figurent à la règle 15 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 18 : RECTIFICATIONS APPORTÉES AU REGISTRE INTERNATIONAL

R18.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 17 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, adaptées aux dispositions du projet de nouvel Acte.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 19 : PUBLICATION

R19.01 Par rapport à la règle 18 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur, la mention du Bulletin a été supprimée étant donné que la publication pourrait, à l'avenir, être effectuée sur le site Web de l'OMPI.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 20 : EXTRAITS DU REGISTRE INTERNATIONAL ET AUTRES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

R20.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 19 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 21 : SIGNATURE

R21.01 Cette règle reproduit la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 22 : DATE D'ENVOI DE DIVERSES COMMUNICATIONS

R22.01 Les dispositions de cette règle reproduisent dans une large mesure celles qui figurent à la règle 21 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur. En ce qui concerne l'ajout du renvoi aux instructions administratives, voir l'instruction 9 des Instructions administratives applicables en vertu de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 23 : MODES DE NOTIFICATION PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

R23.01 Les dispositions de cette règle sont calquées sur celles qui figurent à la règle 22 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur.

NOTES RELATIVES À LA RÈGLE 24 : INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

R24.01 Les dispositions de cette règle reproduisent celles qui figurent à la règle 23*bis* du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne actuellement en vigueur. Toutefois, la mention du Bulletin a été supprimée pour la raison indiquée dans la note 19.01.

[Fin du document]