

Questions à traiter dans le cadre de l'enquête sur le système de Lisbonne

Base de la protection dans le pays d'origine

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?

L'arrangement de Lisbonne ne définit pas de régime spécifique pour obtenir une qualification en tant qu'appellation d'origine.

La question sous-jacente à celle posée tient au constat fait qu'une des raisons du faible intérêt international porté à l'accord résulterait de l'obligation de mettre en place un système *sui generis*. Une telle exigence aurait eu pour effet de dissuader certains états d'adhérer à l'arrangement.

Force est de constater qu'il n'existe aucune exigence au sein de l'arrangement quant au fondement de la protection. Le règlement d'exécution traduit cette ouverture en précisant les documents à fournir à l'appui de la demande¹ et dès lors les différentes bases possibles : dispositions législatives ou réglementaires, décisions judiciaires ou enregistrement.

Une réflexion doit être conduite pour vérifier si cette liste constitue une liste exhaustive ou simplement indicative. Dans la première hypothèse, il serait ainsi opportun d'introduire également les décisions administratives dès lors qu'elles ne recouvrent aucune des formes prévues.

La question est donc de déterminer si l'on peut admettre tous les systèmes de protection. Une réponse positive devrait pouvoir être apportée à cette question. Toutefois, il est impératif que le système en cause permette d'identifier explicitement une appellation d'origine.

En ce sens, le système des marques collectives ou de certification laisse planer quelques incertitudes. On notera en tout premier lieu l'absence de consensus international sur la qualification des marques collectives ou de certifications et les règles qui leur sont applicables (voir en ce sens l'étude de l'OMPI SCT/22/3).

Par ailleurs, l'arrangement impose que la dénomination en cause soit protégée « à ce titre » dans son pays d'origine. Ce point est essentiel, la diversité des pays adhérents de l'arrangement associée à une multiplicité des systèmes doit permettre de garantir que les dénominations géographiques présentées à l'enregistrement répondent aux critères de l'appellation d'origine telle que définie par l'arrangement. Or, un simple enregistrement d'un nom géographique en tant que marque, même associé à un règlement d'usage ne peut apporter toutes les garanties nécessaires.

Cette condition d'identification en tant qu'appellation d'origine impose en outre l'existence d'un acte de reconnaissance, quelle que soit sa forme. La protection des

¹ La demande internationale indique 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. (Règlement règle 5 2 a) vi)

appellations d'origine dans le cadre de l'arrangement repose sur le principe de dépendance entre le titre national et le titre international. Ceci exclut les système ne fondant la protection des dénominations géographiques que sur le droit des affaires (concurrence déloyale ou tromperie du consommateur) dès lors que ce n'est qu'une fois confronté à une difficulté que la protection est octroyée. Une telle approche ne permet pas d'organiser la protection en amont et laisse les dénominations exposées. L'intervention d'un acte qualifiant l'appellation d'origine est donc indispensable.

Pour répondre plus parfaitement à la question, le Bureau international pourrait apporter une clarification sur la portée des termes retenus par l'article 1 2) « reconnues et protégées ». L'utilisation de ces deux termes laisse entendre une volonté particulière de qualification.

Terminologie et définitions

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

L'intervention de la définition de l'indication géographique dans le cadre de l'ADPIC a indiscutablement conduit à un développement des politiques de protection des dénominations géographiques dans de nombreux pays. Cela a permis de clarifier les concepts et les terminologies et d'identifier des typologies de dénominations géographiques.

La définition de l'appellation d'origine correspond à une politique affirmée de très nombreux Etats et à une réalité de produits tirant leurs caractéristiques d'un milieu naturel donné et d'un savoir faire des hommes. Dès lors la dilution de ce concept dans un ensemble plus vaste ne paraît pas opportune.

La définition de l'appellation d'origine en ce qui concerne les critères de qualification en tant qu'appellation d'origine ne doit donc pas être modifiée ou supprimée.

Pour autant, les réglementations mises en œuvre par les Etats révèlent toujours de grandes diversités dans les catégories créées, les terminologies utilisées, les définitions arrêtées ou les pratiques administratives. C'est donc bien souvent une analyse au cas par cas qui permet d'identifier la portée des réglementations adoptées.

L'article 2 pourrait être éventuellement complété pour tenir compte des évolutions intervenues dans les réglementations de la plupart des Etats et permettre ainsi d'offrir un réel système de protection internationale au plus grand nombre de pays.

A la lumière de l'expérience tirée de l'accord ADPIC, une amélioration rédactionnelle pourrait être apportée à la définition de l'AO en faisant référence non plus au « nom géographique » mais à la notion « d'indication servant à identifier un produit comme originaire ... » permettant ainsi de couvrir le cas de dénominations traditionnelles ayant une portée géographique.

Portée de la protection

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?

Le constat a été fait d'un développement des cas de parasitisme de la notoriété de certaines appellations par des produits entraînant ainsi une dilution du pouvoir attractif de l'appellation d'origine et une diminution de son caractère distinctif.

Il conviendrait donc d'étendre la protection contre toute utilisation permettant de profiter de la notoriété d'une appellation.

En outre, cette protection pourrait également viser les services.

Dans la mise en œuvre d'une telle protection, il convient d'écarter le critère lié au risque de confusion entre les produits qui ne semble pas pertinent en l'espèce.

Ce type d'atteintes concerne 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 (sondage, presse, promotion ...). Ces éléments s'apprécient dans le pays où la demande de protection doit produire ses effets.

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

Les modifications des bases juridiques nationales ou de la définition de l'appellation d'origine ne devraient pas entraîner de modification du champ de la protection.

En tout état de cause, il ne peut être envisagé, si les travaux devaient conduire à admettre les appellations d'origine protégées sur la base du droit des affaires (concurrence déloyale ou tromperie du consommateur), que la protection des appellations d'origine soit désormais conditionnée à la preuve de l'une ou l'autre de ces atteintes.

Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies et notamment l'essor d'Internet a conduit à l'apparition de nouvelles formes d'usurpation par l'utilisation de nom d'appellation d'origine au sein de nom de domaine. La protection définit permet de lutter contre ces pratiques. Toutefois, on peut en améliorer l'efficacité. L'enregistrement conduit à la reconnaissance d'un droit, d'un titre international qui devrait pouvoir bénéficier notamment des dispositifs de règlement des litiges.

Effets de l'enregistrement

Question 5 : Au regard du point a) ci-dessus, existe-t-il des éléments des procédures de dépôt de demande et d'enregistrement qu'il convient d'améliorer et, si oui, lesquels?

Le règlement d'exécution prévoit la notification lors du dépôt de la demande d'un certain nombre d'informations :

- 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.

Certains de ces éléments pourraient être simplifiés. Par exemple la référence à l'aire de production n'est pas indispensable dès lors que cela doit faire partie de l'acte de reconnaissance de l'appellation. Par ailleurs, l'aire géographique ne constitue qu'un des éléments de la définition de l'appellation d'origine même s'il s'agit là d'un élément essentiel.

Question 6 : Au regard du point b) ci-dessus, 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?

L'arrangement de Lisbonne prévoit la possibilité de refus de protection dans le délai d'un an à compter de la notification de l'enregistrement international. Dans ce cas, il permet une contestation par le titulaire de l'appellation de la décision en cause selon les règles définies dans le pays dont émane le refus. Ces voies de recours ne semblent pas exclure l'engagement de discussions entre les Etats concernés. Dans la négative, ne pourrait-on envisager une période de discussions entre Etats avant que le refus ne soit définitif ?

Concernant le retrait du refus de protection, il pourrait être utile d'appliquer dans ces cas les règles relatives aux mesures transitoires tels que définies à l'article 5 6) (cf. question n° 9). Ceci est aujourd'hui implicite mais une formalisation pourrait être envisagée dans le cadre de l'arrangement par la modification de l'article 5 6) et notamment par la suppression des termes : « *sur notification de son enregistrement international* »². Les règles de notification prévues à la règle 12c du règlement d'exécution doivent recevoir application.

Question 7 : Au regard du point c) ci-dessus, 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 devenue générique" donne-t-il une marge de manœuvre suffisante à cet égard?

Cet article n'appelle pas de modification, même si le principe qu'il contient peut être considéré comme une singularité pour un droit de la propriété intellectuelle. En effet, il tient compte de la nature particulière du droit concerné, élément du patrimoine du pays d'origine.

² "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~~ protection,..." »

Question 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?

L'introduction de règles d'invalidation dans le règlement d'exécution est intervenue en 2002 pour tenir compte de pratiques innovantes de certains Etats. Dans une certaine mesure, cette règle peut paraître contraire aux termes de l'arrangement qui définit un délai d'un an pour un Etat pour indiquer qu'il ne peut accorder une protection à une appellation d'origine (Art 5 4). Si cette règle apporte une certaine souplesse et permet de pallier, par exemple, une insuffisance de publicité de l'enregistrement international dans un pays, elle mériterait un encadrement plus grand. Ainsi, on comprend mal comment, passé le délai d'un an, une autorité pourrait découvrir qu'un produit ne répond pas à la définition de l'appellation d'origine. Cette invalidation pourrait être limitée au cas d'atteinte au droit d'un tiers et notamment en cas d'existence d'une marque enregistrée. Le Bureau international pourrait utilement fournir des éléments d'appréciation liés à la mise en œuvre de cette règle depuis son adoption.

Utilisateurs antérieurs

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?

L'article 5 6) prévoit que « 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 ... ». Il apparaît que ce délai laissé aux utilisateurs antérieurs pour adapter leurs modalités de commercialisation et supprimer l'utilisation de l'appellation protégée peut s'avérer trop court pour envisager une adaptation effective du marché à la nouvelle utilisation. Ce délai pourrait donc être allongé pour atteindre éventuellement 5 ans.

Par ailleurs, il est indispensable que les informations concernant ces mesures provisoires soient effectivement communiquées aux autorités administratives compétentes du pays d'origine de l'appellation en cause conformément à la règle 12 du règlement d'exécution.

Autres questions

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?

Ainsi que cela avait été souligné lors des travaux sur la modification du règlement d'exécution, il est indispensable de prévoir une modification de l'arrangement pour prévoir l'adhésion des organisations internationales ou régionales telles que l'OAPI par exemple qui a déjà fait connaître ses attentes en la matière.