

OMPI



LI/GT/1/3

ORIGINAL : français

DATE : 12 juillet 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE CONCERNANT LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LEUR ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Genève, 10 – 13 juillet 2000

RAPPORT

adopté par le Groupe de travail

I. INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail sur la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (ci-après dénommé "Groupe de travail") a tenu sa première session, à Genève, du 10 au 12 juillet 2000.
2. Les États suivants, membres de l'Union de Lisbonne, étaient représentés à la session : Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, France, Haïti, Hongrie, Israël, Mexique, Portugal, Slovaquie et Togo (14).
3. Les États suivants étaient représentés par des observateurs : Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Indonésie, Iran, Jamaïque, Jordanie, Madagascar, Nigéria, Panama et Roumanie (11).

4. Des représentants des organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Commission des communautés européennes (CE), Office international de la vigne et du vin (OIV) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) et l'Association internationale pour les marques (INTA) (3).
6. La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.
7. Au nom du directeur général de l'OMPI, M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.
8. Le Groupe de travail a élu à l'unanimité Mme Margit Sümeghy (Hongrie) comme présidente et M. Luis Polinaris Vargas (Costa Rica) ainsi que Mme Maria Joana Marques Cleto (Portugal) vice-présidents. M. Denis Cohen (OMPI) a assuré le secrétariat du Groupe de travail.
9. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document LI/GT/1/2 établi par le Bureau international de l'OMPI et intitulé : "Questions à examiner dans la perspective de la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne".
10. Le secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande. Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

11. La délégation de la France a déclaré que le travail de révision du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne apparaissait utile pour améliorer la procédure et la transparence du système de Lisbonne.
12. La délégation de Cuba s'est déclarée favorable à toute modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne tendant à rapprocher l'application de cet Arrangement des pratiques en vigueur dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye. Les modifications devraient viser à rendre le système de Lisbonne plus facile d'utilisation et plus attrayant pour les pays qui ne sont pas encore parties à l'Arrangement, en particulier les pays en développement. Les modifications du règlement d'exécution devraient aller aussi loin que le permet le texte de l'Arrangement de Lisbonne compte tenu des débats qui sont menés par le Conseil des ADPIC. La délégation de Cuba appuyait l'initiative en faveur de la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne en particulier en raison du fait que Cuba œuvre à la promotion des appellations d'origine et a récemment révisé sa législation sur cette question.

13. En réponse à une question du représentant de l'AIPPI concernant l'éventualité et l'actualité d'une possible révision de l'Arrangement de Lisbonne lui-même, le secrétariat a indiqué que l'OMPI était convaincue de la nécessité de réviser cet Arrangement en vue notamment d'étendre sa portée géographique. Cet objectif était toutefois rendu plus difficile par le fait que le système de Lisbonne est fondé sur la nécessité d'une protection *spécifique* des appellations d'origine et que cette conception n'est pas universelle. Le secrétariat a rappelé qu'à deux reprises, dans le passé, des tentatives avaient été effectuées en ce sens mais sans succès. Cependant, le travail de révision du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne – qui s'impose en tout état de cause – constitue une occasion de voir si cet exercice déclenche une dynamique qui pourrait conduire l'OMPI à envisager une nouvelle révision de l'Arrangement lui-même. Bien que cette révision ne soit pas à l'ordre du jour, elle demeure présente dans l'esprit du Bureau international de l'OMPI.

14. La représentante de l'INTA a déclaré que son organisation souscrivait à l'idée d'une révision de l'Arrangement de Lisbonne en vue d'une mise en conformité avec l'Accord sur les ADPIC.

15. La délégation d'Israël s'est déclarée favorable à des mesures qui préservent les intérêts des consommateurs. Or, le système le mieux adapté à la protection des consommateurs est celui dans lequel les titulaires d'un droit à une appellation d'origine sont responsables du maintien dans le temps des conditions requises pour l'appellation d'origine, ceux qui ne maintiennent pas ces caractéristiques s'exposant à une procédure judiciaire ou administrative en invalidation de l'appellation. De la même manière, lorsque des changements fondamentaux surviennent à l'égard d'une appellation d'origine existante, la protection des consommateurs appellerait un nouvel enregistrement et une nouvelle procédure d'examen. Un système doté de mécanismes assurant sa propre intégrité inspirerait confiance au consommateur. Sans la confiance des consommateurs, le système de Lisbonne n'aurait guère de valeur sur le plan commercial. Il convient par ailleurs de tenir compte de la compatibilité avec l'Accord sur les ADPIC, s'agissant en particulier de chercher un équilibre entre les droits attachés à des marques et les droits découlant des appellations d'origine. D'une manière générale, le système "premier dans le temps, premier en droit", qui est également l'approche suivie dans l'Accord sur les ADPIC, assure un équilibre satisfaisant. Les États parties à l'Arrangement de Lisbonne devraient par conséquent être libres de refuser de protéger sur leur territoire une appellation d'origine étrangère au motif que celle-ci entre en conflit avec un droit antérieur attaché à une marque sur ce territoire. Pour Israël, ce système préserverait les intérêts nationaux dans la mesure où l'appellation d'origine "JAFFA" serait protégée dans les États parties à l'Arrangement de Lisbonne contre des marques et appellations d'origine analogues enregistrées ultérieurement. De même, les marques israéliennes qui consistent en des noms géographiques ou qui contiennent de tels noms seraient protégées dans les autres États parties à l'Arrangement de Lisbonne contre l'enregistrement ultérieur d'appellations d'origine analogues.

III. QUESTIONS EXAMINÉES

16. Avant d'entamer l'examen des questions énumérées dans le document LI/GT/1/2, le secrétariat a indiqué qu'une rectification devait être apportée concernant les statistiques mentionnées au paragraphe 7 de ce document. En effet, à l'égard des enregistrements qui sont toujours en vigueur, ce sont 90 refus – et non 62 – qui ont été inscrits au registre international et qui se rapportent à 73 enregistrements internationaux. Par ailleurs, si l'on souhaitait prendre en considération l'ensemble des enregistrements internationaux effectués depuis l'entrée en vigueur de l'Arrangement de Lisbonne, ce sont 92 refus de protection qui ont été inscrits au registre international.

17. La délégation de la France a interrogé le secrétariat sur le point de savoir si, dans le cas d'un refus de protection fondé sur l'existence d'une marque antérieure, la déclaration de refus correspondante comportait l'indication selon laquelle ladite marque couvrait des produits identiques ou similaires à celui ou à ceux couverts par l'appellation d'origine concernée.

18. Le secrétariat a répondu que cette question était résolue conformément à la législation ou la pratique de chaque administration concernée (compte tenu de l'absence de toute exigence à cet effet dans le règlement d'exécution) et que l'expérience du Bureau international révélait que cette indication ne figurait généralement pas dans les déclarations de refus; ce point pourrait toutefois être utilement abordé dans le cadre de la discussion sur le contenu des déclarations de refus mentionné aux paragraphes 41 à 44 du document LI/GT/1/2.

Définitions

19. Le secrétariat a présenté les paragraphes 11 à 13 du document LI/GT/1/2.

20. Aucune observation n'ayant été faite par le Groupe de travail, la présidente a considéré que la création d'une nouvelle règle 1 intitulée "Définitions" était accueillie favorablement par le Groupe de travail.

Notion d'"administration"

21. Le secrétariat a présenté les paragraphes 14 à 17 du document LI/GT/1/2.

22. La délégation de la Hongrie a relevé qu'en plus des trois catégories d'administrations mentionnées au paragraphe 14 du document LI/GT/1/2, il existait une autre catégorie d'administrations concernées par les dispositions du système de Lisbonne, à savoir l'administration compétente pour exercer les poursuites nécessaires pour assurer la protection des appellations d'origine sur son territoire, telle que visée à l'article 8 de l'Arrangement. Elle a considéré qu'il serait également utile que l'identité de cette dernière soit notifiée au Bureau international en vertu du règlement d'exécution.

23. Le représentant de la Commission des communautés européennes a approuvé l'idée d'une règle imposant aux pays membres de l'Union de Lisbonne de notifier au Bureau international ces différentes catégories d'administrations, y compris l'administration compétente visée à l'article 8 de l'Arrangement. Il a par ailleurs rappelé qu'en vertu du règlement communautaire relatif à la protection des indications géographiques et des

appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992), il n'existe qu'un seul point de contact administratif, à savoir la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, laquelle regroupe l'ensemble des compétences dévolues aux différentes catégories d'administrations mentionnées au paragraphe 14 du document LI/GT/1/2.

24. La délégation de la France a indiqué que, dans le cadre du système communautaire et dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, il n'existait qu'un seul point de contact au sein de l'administration française, à savoir le service des relations internationales du Ministère de l'agriculture et de la pêche. Par souci d'harmonisation, il serait peut-être opportun que cette administration soit également celle compétente dans le cadre de l'application du système de Lisbonne, mais il s'agit là d'une décision qui relève des autorités nationales.

25. Le secrétariat a tout d'abord souligné que l'identification de l'administration compétente pour exercer les poursuites nécessaires à la protection des appellations d'origine visée à l'article 8 de l'Arrangement offrait un intérêt certain pour les tiers. Toutefois, cette catégorie d'administration n'étant pas appelée à intervenir dans le cadre de la procédure internationale menant à un enregistrement international, il n'apparaissait pas nécessaire de prévoir sa notification en vertu de la modification proposée du règlement d'exécution. Cette catégorie d'administration sera toutefois expressément mentionnée dans les documents qui seront soumis au Groupe de travail lors de sa seconde session. Par ailleurs, le secrétariat a indiqué qu'il n'aurait pas d'objection, si tel était le souhait du Groupe de travail, à la désignation d'une seule administration compétente, aux fins de la procédure internationale, dans chaque État partie à l'Arrangement de Lisbonne.

Titularité des appellations d'origine et de leur enregistrement international

26. Le secrétariat a présenté les paragraphes 18 à 25 du document LI/GT/1/2.

27. Le représentant de l'ECTA a déclaré qu'une définition de la notion de "titulaire du droit d'user" de l'appellation d'origine dans le règlement d'exécution risquerait de modifier la portée de cette notion qui figure à l'article 5.1) de l'Arrangement lui-même. Il a fait valoir que c'est à chaque pays, ou à leurs juridictions, qu'il appartient de déterminer le contenu exact de cette notion selon des critères qui leur sont propres.

28. La délégation de la France, soutenue par les délégations du Mexique, du Portugal et de la Roumanie, a indiqué partager les craintes exprimées par le représentant de l'ECTA quant à l'opportunité d'insérer une définition de la notion de "titulaire du droit d'user" dans le règlement, compte tenu en particulier du fait que l'"usage" en question peut différer d'un pays à l'autre selon les différentes conceptions nationales en présence. La délégation de la France a également exprimé des doutes quant à l'opportunité d'opérer dans le règlement d'exécution une distinction entre les titulaires du droit de disposer de l'enregistrement international et les titulaires du droit d'user de celui-ci. Elle a finalement fait savoir qu'elle réservait sa position sur ces questions jusqu'à ce qu'une proposition concrète de modification soit présentée.

29. Le représentant de la Commission des communautés européennes a indiqué que l'article 5.1) de l'Arrangement lui-même ne définit pas ce que l'on entend par titulaire du droit d'user, ne distingue pas entre les titulaires du droit d'user et les titulaires du droit de disposer, et ne prévoit aucune limitation quant à la manière d'indiquer le ou les titulaires du

droit d'user dans la demande d'enregistrement international (indication nominative ou collective). Afin d'éviter tout écueil concernant l'interprétation juridique de ces questions, il semblerait plus sage de laisser à la discrétion de chaque pays contractant le soin de régler ces questions plutôt que de les réglementer dans le cadre du règlement d'exécution.

30. En réponse aux diverses observations formulées par le Groupe de travail, le secrétariat a tout d'abord rappelé qu'il n'était pas suggéré de distinguer entre le ou les titulaires du droit d'user et le ou les titulaires du droit de disposer. La proposition contenue au paragraphe 25 du document LI/GT/1/2 vise uniquement, et dans le respect de l'article 5.1) de l'Arrangement, à déterminer *les modalités relatives à l'indication* du ou des titulaires du droit d'user dans une demande d'enregistrement international (à savoir le principe d'une indication collective et, à moins qu'il ne puisse en être autrement, une indication nominative). Il est entendu que le règlement d'exécution ne saurait aller au-delà de ce que prévoit l'Arrangement lui-même. Par ailleurs, cette question devrait également être examinée à la lumière de la règle 5.4) selon laquelle certaines modifications concernant un enregistrement international – et notamment celles relatives aux titulaires – nécessitent un nouvel enregistrement international.

31. La délégation de Cuba a indiqué qu'elle approuvait une modification du règlement d'exécution visant à indiquer que, dans la demande d'enregistrement international, le ou les titulaires du droit d'user doivent, en principe, être indiqués de façon collective. Elle a noté en particulier que ce principe laissait la place à des exceptions et notamment la possibilité d'une indication nominative (s'il ne pouvait en être autrement). Une telle modification correspondrait aux prescriptions figurant dans la législation cubaine.

32. Le secrétariat, en réponse à une question soulevée par la délégation de la France, a indiqué que la différence entre une indication "générique" ou une indication "collective" du ou des titulaires du droit d'user n'était pas déterminante et que l'utilisation du seul terme "collectif" semblait suffisante.

33. Le représentant de l'ECTA a déclaré que, dans la mesure où, jusqu'à présent, il semble que la notion de "titulaire du droit d'user" n'ait pas soulevé de difficultés particulières dans le cadre de l'administration du système de Lisbonne, il n'apparaissait pas nécessaire d'en préciser le contenu ou les modalités d'application dans le règlement d'exécution.

34. La présidente a indiqué qu'au vu des discussions sur cette question et des opinions exprimées par le Groupe de travail, le secrétariat disposait des éléments nécessaires pour rédiger une proposition de texte lors de la seconde session du Groupe de travail.

Contenu de la demande d'enregistrement international

Indication du produit auquel s'applique l'appellation d'origine

35. Le secrétariat a présenté les paragraphes 26 à 28 du document LI/GT/1/2.

36. Le représentant de l'AIPPI a déclaré que, si une identification précise du produit auquel s'applique une appellation d'origine constituait effectivement une information importante pour les tiers, il ne semblait pas pour autant opportun de compléter en ce sens la règle 1.2)v). En effet, cette question ne semble pas avoir donné lieu à des difficultés d'application par les administrations des pays membres de l'Union de Lisbonne et il n'entre pas dans les

attributions du Bureau international, qui ne doit procéder qu'à un examen purement formel de la demande internationale, de déterminer ce qui constitue une indication "précise". En outre, à défaut d'indication précise du produit en question, les administrations nationales des pays contractants disposent de la possibilité d'émettre un refus de protection fondé sur ce motif.

37. La délégation de la France, soutenue par la délégation du Mexique et le représentant de la Commission des communautés européennes, a également partagé l'avis selon lequel le Bureau international ne devrait pas être habilité à remettre en cause la manière dont le produit auquel s'applique l'appellation d'origine est indiqué dans la demande d'enregistrement international.

38. La délégation du Portugal a attiré l'attention du Groupe de travail sur le fait que le libellé des produits couverts par l'appellation d'origine ayant déjà été fixé dans le pays d'origine, il serait dangereux et regrettable de trouver une divergence entre, d'une part, l'indication de ces produits au niveau national et, d'autre part, l'indication de ces produits au niveau international.

39. La présidente a constaté que le Groupe de travail avait donné au secrétariat des orientations très claires sur cette question.

Traduction de l'appellation d'origine

40. Le secrétariat a présenté les paragraphes 29 à 31 du document LI/GT/1/2 en ajoutant qu'il serait également nécessaire de prévoir l'exigence selon laquelle, lorsque le nom de l'appellation d'origine est en caractères autres que latins, ce nom devrait être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins (qui devrait suivre la phonétique de la langue de la demande internationale).

41. Le représentant de l'AIPPI a déclaré qu'il souscrivait aux propositions du Bureau international, en ajoutant toutefois que, dans l'hypothèse où le nom de l'appellation d'origine contient un terme générique, une traduction de ce dernier devrait être exigée par le règlement d'exécution.

42. La délégation de la France, appuyée par le représentant de la Commission des communautés européennes, a déclaré que la transcription ou translittération de l'appellation d'origine pouvait effectivement s'avérer être une information utile et qu'il convenait de préserver cette information dans le cadre d'un enregistrement international. Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ne devrait pas faire l'objet d'une traduction, puisqu'il s'agit d'un nom propre, et seule la possibilité d'une transcription ou translittération de cette dénomination géographique pourrait être prévue par le règlement d'exécution modifié.

43. La présidente a noté que le secrétariat prendrait en considération les orientations fournies par le Groupe de travail lors de l'élaboration d'une proposition de règle modifiée.

Titre et date des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions judiciaires qui reconnaissent la protection dans le pays requérant

44. Le secrétariat a présenté les paragraphes 32 à 35 du document LI/GT/1/2.

45. La délégation du Mexique, après avoir remarqué que la version espagnole du document contenait une erreur rédactionnelle au paragraphe 34¹, a indiqué qu'elle approuvait la proposition mentionnée dans ce paragraphe visant à compléter la règle 1.2)vii) par une référence à la date et au numéro d'enregistrement national lorsqu'il existe.

46. La délégation de la France, appuyée par les délégations du Portugal et de Cuba, a déclaré que la proposition mentionnée au paragraphe 35 – consistant à prévoir que les bases légales de la protection dans le pays d'origine soient systématiquement communiquées au Bureau international et que ce dernier soit habilité à en adresser une copie, moyennant le paiement d'une taxe, à toute personne qui en fait la demande – était de nature à alourdir inutilement la charge de travail des administrations nationales. La délégation de la France a considéré que la mention des seules références des bases légales dans la demande internationale était suffisante pour atteindre l'objectif recherché, surtout à l'heure où les technologies modernes, par exemple l'Internet, permettaient un accès facile à l'information.

47. Le représentant de la Commission des communautés européennes a déclaré qu'un équilibre devait être trouvé entre le souci d'efficacité recherché par le Bureau international et la lourdeur des tâches administratives que cela entraînerait pour les administrations des pays contractants. Une solution possible consisterait à encourager la remise spontanée des documents en question, mais sans rendre cette dernière obligatoire en vertu du règlement d'exécution.

Irrégularités contenues dans une demande internationale

Irrégularités affectant la date de l'enregistrement international

48. Le secrétariat a présenté les paragraphes 36 et 37 du document LI/GT/1/2.

49. Aucune observation n'a été faite sur cette question.

Délai pour remédier à une irrégularité

50. Le secrétariat a présenté les paragraphes 38 à 40 du document LI/GT/1/2.

51. Aucune observation n'a été faite sur cette question.

¹ Dans la version espagnole du document LI/GT/1/2, la dernière phrase du paragraphe 34 fait mention d'une référence à la date et au numéro d'enregistrement "international", au lieu d'une référence à la date et au numéro d'enregistrement "*national*".

Déclaration de refus et procédure postérieure au refus

Contenu d'une déclaration de refus

52. Le secrétariat a présenté les paragraphes 41 à 44 du document LI/GT/1/2.

53. La représentante de l'INTA a déclaré que le principe du "premier dans le temps, premier en droit" devrait s'appliquer pour trancher les conflits entre les marques et les indications géographiques. Elle a fait observer que l'INTA avait adopté en 1997 une résolution aux termes de laquelle : "l'Association internationale pour les marques, ayant examiné les principaux traités et arrangements internationaux qui imposent la protection des indications géographiques et constatant, au regard de la mise en œuvre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et des accords multilatéraux et bilatéraux, que la frontière entre les indications géographiques et les marques peut sembler floue, appuie l'application de la règle de priorité du "premier dans le temps, premier en droit" pour trancher les conflits entre les indications géographiques et les marques".

54. Le représentant de la Commission des communautés européennes a considéré que le contenu d'une déclaration de refus risquait de s'analyser davantage comme une question de fond que comme une question de forme. Il a par ailleurs rappelé que le cas d'un conflit entre une indication géographique et une marque antérieure était résolu par l'Accord sur les ADPIC, lequel permet la coexistence de ces deux titres de propriété industrielle dès lors que certaines conditions, mentionnées à l'article 24.5) de cet Accord, sont remplies. Enfin, le représentant de la Commission des communautés européennes a attiré l'attention du Groupe de travail sur l'application du principe de spécialité dans cette hypothèse et recommandé que cette question soit examinée en relation avec les travaux engagés par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT).

55. La délégation de la France a rejoint les idées exprimées par le représentant de la Commission des communautés européennes concernant l'Accord sur les ADPIC. Elle s'est par ailleurs déclarée perplexe sur la notion même de refus irrégulier mentionnée au paragraphe 44 du document LI/GT/1/2 et des conséquences que cette notion pourrait engendrer. Elle a demandé sur cette question des précisions supplémentaires au secrétariat.

56. Le secrétariat a précisé que si le règlement d'exécution modifié prévoyait que d'autres indications devaient être fournies dans une déclaration de refus en plus de celle des motifs de refus, par exemple les moyens de recours ou les données essentielles concernant une marque antérieure avec laquelle l'appellation d'origine est en conflit, une irrégularité ne serait soulevée par le Bureau international que dans le cas où l'une de ces indications ferait défaut, et non dans l'hypothèse où ces indications ne rempliraient pas des conditions de fond. En d'autres termes, le Bureau international ne procéderait à l'égard de cette déclaration de refus qu'à un examen de forme et non à un examen de fond.

57. Le secrétariat a déclaré que les relations entre l'Arrangement de Lisbonne et l'Accord sur les ADPIC était une question importante qui méritait une étude détaillée et approfondie, et indiqué que cette question serait discutée lors de la prochaine session du SCT. Cela étant, le fait qu'un Membre de l'OMC doit se conformer aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne semblait pas incompatible avec ses obligations découlant de sa participation au système de Lisbonne dans la mesure notamment où le système de Lisbonne ne contient aucune règle de

primauté entre une marque et une appellation d'origine. En particulier, l'opportunité pour une administration nationale d'émettre un refus de protection au motif que l'appellation d'origine est en conflit avec une marque antérieure est une question qui était laissée à la discrétion de chaque pays contractant, compte tenu de ce que prévoyait sa législation nationale ou selon les obligations qui découlaient des traités internationaux auxquels ce pays était partie. Il ne serait ni nécessaire ni même souhaitable que l'Arrangement de Lisbonne contienne une disposition visant à assurer ou à contrôler la pertinence des motifs allégués étant donné que cette question ne peut relever que de la compétence exclusive des pays contractants.

58. La délégation du Portugal a noté que la question des refus de protection soulève de nombreuses difficultés dans le cadre du système de Madrid et qu'il serait peut-être plus prudent de ne pas modifier les dispositions relatives au refus dans le cadre du système de Lisbonne.

59. La délégation de la France, tout en se ralliant à l'objectif d'une information plus complète relative aux déclarations de refus, s'est interrogée sur le point de savoir s'il n'existe pas une contradiction entre le caractère officiel du formulaire de refus et les sanctions légales qui résulteraient du fait que ce formulaire soit incomplet et donc irrégulier. Elle s'est en particulier inquiétée, comme le représentant de la Commission des communautés européennes, d'une conséquence selon laquelle le refus serait privé d'effet si l'une des indications qu'il est proposé d'ajouter dans les déclarations de refus faisait défaut.

60. La présidente a relevé que, même si les principes dégagés par le Groupe de travail sur cette question ne débouchent pas sur des conclusions très précises, le secrétariat disposait d'orientations suffisamment explicites pour élaborer une proposition de texte lors de la seconde session du Groupe de travail. En effet, le souhait a été manifesté de voir compléter le règlement d'exécution en ce qui concerne le contenu d'une déclaration de refus, afin d'assurer aux intéressés une information précise et la plus complète possible, mais sans pour autant que l'absence d'une de ces indications additionnelles ait une incidence sur la validité du refus en question.

Refus partiel

61. Le secrétariat a présenté les paragraphes 45 à 48 du document LI/GT/1/2, en indiquant qu'ils traitaient de deux types de refus partiels : ceux qui se rapportent à une partie des produits et ceux qui ne concernent qu'une partie de l'appellation elle-même.

62. La délégation de la France a tout d'abord considéré qu'il était difficilement concevable qu'un refus puisse se rapporter à une partie seulement des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine; en effet, des produits différents pourraient donner lieu à des enregistrements internationaux distincts étant donné que les indications contenues dans la demande internationale, par exemple les titulaires du droit d'user ou l'aire de production, diffèrent d'un produit à l'autre. La délégation de la France a par ailleurs indiqué que, si le nom de l'appellation d'origine comporte un terme générique, elle ne s'opposerait pas à ce que l'administration qui requiert l'enregistrement international puisse effectuer dans sa demande une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur un terme générique contenu dans l'appellation d'origine (avertissement).

63. Le représentant de l'AIPPI a recommandé une certaine prudence en ce qui concerne le principe de spécialité compte tenu du fait que de plus en plus de marques dérogent à ce principe du fait de leur notoriété.

64. Le représentant de la Commission des communautés européennes a rejoint la recommandation de prudence exprimée par le représentant de l'AIPPI et précisé qu'il serait nécessaire pour les administrations nationales d'effectuer un examen au cas par cas, guidé en particulier par le point de savoir s'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Par ailleurs, le représentant de la Commission des communautés européennes a émis une réserve concernant la portée de la phrase suivante mentionnée au paragraphe 47 du document LI/GT/1/2 : "On peut ainsi noter que la Commission européenne, qui tient le registre communautaire des appellations d'origine protégées, a procédé à des enregistrements comparables en précisant cependant dans une note de bas de page que l'État membre ne requerrait pas la protection de l'élément générique". Cette procédure n'a été appliquée que dans les premiers temps de la mise en œuvre du droit communautaire.

Délais

65. Le secrétariat a présenté les paragraphes 49 à 59 du document LI/GT/1/2.

66. Le représentant de l'ECTA a déclaré douter de l'opportunité d'introduire une précision concernant les délais dans la mesure où la compatibilité de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne avec l'Accord sur les ADPIC était une question discutable. À son avis, il semblait inutile de modifier une règle relative à l'article 5.6) à ce stade, notamment si on voulait attirer plus de pays vers l'Union de Lisbonne.

67. Tout en déclarant comprendre les préoccupations exprimées par le représentant de l'ECTA, le secrétariat a déclaré que les modifications proposées avaient trait uniquement à la procédure et n'avaient aucune incidence sur le fond de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne. Le fait de préciser des délais ne compromettrait en aucune manière une révision de fond de l'article 5.6) de l'Arrangement.

68. La délégation de Cuba a dit que les propositions du Bureau international visant à déterminer dans le règlement d'exécution la date d'expiration ou le point de départ de certains délais, notamment ceux mentionnés à l'article 5.6) de l'Arrangement, étaient utiles pour les administrations nationales étant donné, d'une part, que cela éviterait toute incertitude et, d'autre part, que cela n'empêcherait nullement de modifier la substance de l'article 5.6) à un stade ultérieur.

Point de départ de la protection de l'enregistrement international

69. Le secrétariat a présenté les paragraphes 60 et 61 du document LI/GT/1/2.

70. La délégation de la France a déclaré que l'objectif de transparence recherché par le Bureau international était louable, mais que cette question nécessitait une étude préalable au regard de la diversité d'approche sur cette question d'un pays contractant à l'autre.

71. La présidente a noté qu'une étude serait diligentée auprès des administrations nationales des pays membres de l'Union de Lisbonne avant que le secrétariat n'élabore une proposition de modification.

Modifications d'un enregistrement nécessitant un nouvel enregistrement international

72. Le secrétariat a présenté les paragraphes 62 à 64 du document LI/GT/1/2.

73. Le représentant de l'ECTA a rappelé que la règle 5.4) du règlement d'exécution avait été adoptée après l'adoption du règlement initial parce qu'on avait considéré que certains changements, notamment le changement de titulaire, étaient si essentiels qu'ils nécessitaient un nouvel enregistrement international. Dans le cas d'un changement de titulaire, une administration devrait être en mesure d'évaluer si le nouveau titulaire est capable d'assumer son rôle et, si tel n'est pas le cas, d'émettre un refus. Le représentant de l'ECTA a estimé que ce raisonnement était encore valable. Il a ajouté que, lorsque la règle 5.4) avait été adoptée, il avait été décidé qu'une différence serait faite entre les modifications majeures, qui conduiraient à un nouvel enregistrement, et les modifications mineures, qui n'exigeraient pas de nouvel enregistrement. Au cas où il y aurait une ambiguïté quelconque dans le règlement d'exécution en ce qui concerne cette distinction, il était proposé de lever cette ambiguïté.

74. La délégation de la Hongrie, appuyée par les délégations de la France et de Cuba, a rappelé que le changement de titulaire concernait les personnes habilitées à utiliser l'appellation d'origine. Ce changement, bien qu'important, ne justifiait pas que l'on exige un nouvel enregistrement. Il serait donc judicieux de reconsidérer cette exigence dans le règlement d'exécution.

75. Le représentant de l'AIPPI a déclaré qu'en vertu de la règle 5.4) dans sa teneur actuelle, un nouvel enregistrement international effectué en raison d'une modification déterminée pouvait faire l'objet d'un nouveau refus *quels qu'en soient les motifs*, ce qui paraissait injustifié.

76. La délégation du Portugal, tout en relevant la complexité de cette question, a considéré que le fait de procéder à un nouvel enregistrement international était justifié dans le cas d'un changement de titulaire, mais que cette solution apparaissait moins légitime dans le cas d'une simple modification du nom du titulaire.

77. Le secrétariat a indiqué qu'en élaborant des propositions pour la prochaine réunion du Groupe de travail, il étudierait l'idée exprimée par le représentant de l'AIPPI d'un système dans lequel une modification du titulaire ne pourrait donner lieu à un refus que pour des motifs en relation directe avec la modification opérée, mais sans qu'un nouvel enregistrement international soit nécessaire.

Rectifications apportées au registre international

78. Le secrétariat a présenté les paragraphes 65 à 69 du document LI/GT/1/2.

79. En l'absence d'observation formulée par le Groupe de travail sur cette question, la présidente a noté que le secrétariat préparerait une proposition de modification sur la base de la règle 28 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid en vue d'une discussion lors de la prochaine session du Groupe de travail.

Inscription au registre international d'une invalidation

80. Le secrétariat a présenté les paragraphes 70 à 72 du document LI/GT/1/2.

81. Le représentant de l'ECTA a exprimé l'avis que le Bureau international devrait avoir la possibilité d'inscrire une invalidation au registre international dans un souci de transparence, faute de quoi la situation pourrait paraître obscure aux tiers.

82. La délégation de la France a souligné l'importance d'une coordination sur cette question entre les pays membres de l'Union de Lisbonne et en particulier le fait de prévoir qu'une invalidation doit être communiquée au Bureau international par l'intermédiaire de l'administration nationale compétente.

83. Le secrétariat, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une question controversée, a indiqué que le fait pour une administration nationale de ne pas émettre de refus de protection à l'encontre d'un enregistrement international d'appellation d'origine ne devrait pas empêcher de contester postérieurement la protection ainsi accordée devant une juridiction (sous réserve en particulier de l'article 6 de l'Arrangement en vertu duquel une appellation d'origine admise à la protection dans un pays ne peut pas être considérée comme devenue générique dans ce pays aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme telle dans le pays d'origine). En conséquence, un mécanisme habilitant le Bureau international à inscrire de telles invalidations au registre international (en vue notamment d'assurer l'information des tiers) devrait être expressément prévu dans le règlement d'exécution.

84. Les délégations de Cuba et du Portugal ont déclaré partager les vues exprimées par le secrétariat.

85. La délégation de la France a déclaré qu'elle souscrivait aux objectifs d'information et de transparence recherchés, mais qu'il était nécessaire de prendre garde à ce que, dans le cadre de cet exercice, les principes fondateurs de l'Arrangement de Lisbonne ne soient pas remis en cause. La délégation de la France a finalement indiqué qu'elle réservait sa position sur cette question jusqu'à ce qu'une proposition écrite de modification soit soumise au Groupe de travail.

86. La présidente a demandé si le Groupe de travail souhaitait soulever d'autres questions que celles exposées dans le document LI/GT/1/2.

87. Aucune observation n'a été faite par les participants.

88. Le secrétariat a indiqué qu'au vu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce Groupe de travail et des principes ou orientations qui se sont dégagés, des propositions de modifications pourraient vraisemblablement être présentées au Groupe de travail au cours du premier semestre de l'année 2001, en vue de soumettre ces propositions à l'Assemblée de l'Union de Lisbonne en 2001, conformément à ce que prévoit le programme et budget de l'OMPI pour l'exercice biennal 2000-2001.

89. Le Groupe de travail a adopté à l'unanimité le présent rapport le 12 juillet 2000.

[L'annexe suit]

ANNEXE/ANNEX

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, des dessins et modèles industriels et des appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka Diankova DOBREVA (Mme), examinatrice d'État, Office des brevets de la République de Bulgarie, Sofia

BURKINA FASO

Siaka MILLOGO, conservateur de bibliothèque, Direction générale du développement industriel, Ouagadougou

CONGO

Calixte Auguste BOBOZE, chef du Bureau des enregistrements, Service juridique, Direction de l'Antenne nationale de la propriété industrielle, Brazzaville

COSTA RICA

Nora RUIZ DE ANGULO (Sra.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente de Costa Rica, Ginebra

Luis POLINARIS VARGAS, Vice Ministro de Justicia, Ministerio de Justicia y Gracia, San José

Esteban PENROD, Ministro Consejero, Misión Permanente de Costa Rica, Ginebra

Sergio CORELLA, Ministro Consejero, Misión Permanente de Costa Rica, Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa del Departamento de Marcas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana

FRANCE

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission, Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Aziz ALLAM, chargé des questions internationales, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Paris

Gislaine LEGENDRE (Mme), chargée de mission, Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris

HAÏTI/HAITI

Florence DEBROSSE VAVAL (Mme), directeur des affaires juridiques, Ministère du commerce et de l'industrie, Port-au-Prince

HONGRIE/HUNGARY

Margit SÜMEGHY (Mrs.), Senior Industrial Property Adviser, Hungarian Patent Office, Budapest

ISRAËL/ISRAEL

Mayer GABAY, Chair, Patents and Copyright Laws Revision Committees, Ministry of Justice, Jerusalem

MEXIQUE/MEXICO

J. Germán CAVAZOS-TREVIÑO, Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México

Josefina MORENO (Sra.), Subdirectora de Negociaciones y Legislación Internacional, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Sra.), Agregada Diplomática, Misión Permanente, Ginebra

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Mme), conseillère, Institut national de la propriété industrielle, Lisbonne

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Milan MÁJEK, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TOGO

Fidegnon François KPAKPO, conseiller juridique, Ministère de l'industrie, du commerce et du développement de la zone franche, Lomé

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIĆ, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Biljana LEKIĆ (Miss), Advisor, Industrial Property Protection Office, Skopje

GÉORGIE/GEORGIA

David GABUNIA, Director General, National Intellectual Property Center, Tbilisi

INDONÉSIE/INDONESIA

Iwan WIRANATA-ATMADJA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Dewi M. KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN

Bahman JAHANGIR, Minister Counsellor, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Mahmoud HMOUD, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Amman

MADAGASCAR

Olgatte ABDOU (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NIGÉRIA/NIGERIA

M.G. BUBA (Ms.), Commercial Attachée, Nigerian Trade Mission, Geneva

PANAMA

Lilia CARRERA (Mme), Mission permanente auprès de l'OMC, Genève

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), conseiller juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Alice Mihaela POSTĂVARU (Mlle), chef du Bureau juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES/COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES

Stéphane BESLIER, expert, Bruxelles

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (IWO)

Yann JUBAN, administrateur de l'Unité "Droit, Réglementation et Organisations Internationales", Paris

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Matthijs C. GEUZE, Counsellor, Secretary Council for TRIPS, Geneva

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)

Dietrich C. OHLGART (Chairman, Law Committee), Hamburg
Tal BAND (Lawyer), Tel-Aviv

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Florent GEVERS (conseil en brevets, Gevers & Partners), Diegem

International Trademark Association (INTA)

Gordana PAVLOVIĆ (Mrs.) (External Affairs Committee), Belgrade

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Margit SÜMEGHY (Mme/Mrs.) (Hongrie/Hungary)
Vice-présidents/Vice-Chairs:	Luis POLINARIS VARGAS (Costa Rica) Maria Joana MARQUES CLETO (Mme/Mrs.) (Portugal)
Secrétaire/Secretary:	Denis COHEN (OMPI/WIPO)

VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

François CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director General

Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department:
Bruno MACHADO (directeur/Director); Salvatore DI PALMA (directeur adjoint et chef de la Section de l'administration/Deputy Director and Head, Administration Section); Malcolm TODD (directeur adjoint et chef de la Section juridique/Deputy Director and Head, Legal Section); Denis COHEN (juriste principal, Section juridique/Senior Legal Officer, Legal Section); Marie-Paule RIZO (Mme) (juriste, Section juridique/Legal Officer, Legal Section); Jacques AUDIER (professeur, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, consultant)

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Denis CROZE (chef de la Section du droit des marques/Head, Trademark Law Section)

Bureau du Conseiller spécial/Office of the Special Counsel:
Karen LEE (Mlle) (conseillère/Counsellor)

[Fin de l'annexe et du document/
End of Annex and of document]