

ANNEXE I

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

Base de la protection dans le pays d'origine

Certains ont considéré que 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 en vertu de l'arrangement aux appellations d'origine reconnues et protégées en vertu d'une législation *sui generis* dans le pays d'origine. Pour d'autres, cette expression ne prescrit pas un mode de protection d'une appellation d'origine dans le pays d'origine ni la forme juridique précise de la protection pour autant que la dénomination géographique en question satisfasse à la définition énoncée à l'article 2 de l'arrangement. La règle 5.2)a)vi) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne 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.

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?

- ⇒ Il apparaît clairement, à la lecture de l'article 1.2 que la mention « *reconnues et protégées à ce titre* » fait référence aux appellations d'origine reconnues et protégées « *selon les termes du présent Arrangement* ». Il convient dès lors de se pencher sur les dispositions prévues dans l'Arrangement.
- ⇒ L'article 5.2)a)vi) du règlement d'exécution ne fait pas référence à une législation *sui generis*. Au contraire, il mentionne que « *la demande internationale indique (...) le titre et la date des dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires ou la date et numéro de l'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine est protégée dans le pays d'origine* ».
- ⇒ La lettre de l'Arrangement ne semble pas s'opposer à l'ouverture de l'Arrangement à des produits protégés dans leur pays d'origine selon différents systèmes légaux (marques de certification...).

Terminologie et définitions

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 de l'Arrangement de Lisbonne. Dans d'autres législations nationales, 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 nationales encore, tant les appellations d'origine que les indications géographiques, ou des variantes de ces termes, sont définies. Par ailleurs, cette question est traitée dans certaines autres législations nationales sans qu'une définition des termes "appellation d'origine" ou "indication géographique" soit donnée.

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

- ⇒ L'article 2.1 de l'Arrangement définit l'appellation d'origine(AO), comme « *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.* »
- ⇒ L'article 22.1 de l'ADPIC définit les indications géographiques (IG) comme « *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* ».

- ⇒ Il existe il est vrai une différence de syntaxe entre les deux définitions. Elles sont pourtant conceptuellement très proches, de sorte qu'une majorité des produits répondant à la définition de l'ADPIC répondent aussi à la définition de l'Arrangement.
- ⇒ La définition de l'IG dans l'ADPIC est aujourd'hui la définition la plus largement admise (en nombre de pays) au niveau international.
- ⇒ Afin d'améliorer la visibilité et la protection internationale des produits liés à une origine déterminée, il peut être pertinent de mutualiser les différents textes, d'unifier les terminologies afin de rendre le tout plus « digeste », tant pour les administrations que pour les consommateurs.
- ⇒ Il serait intéressant d'aligner la définition de l'appellation d'origine sur celle de l'indication géographique, l'article 2 de l'Arrangement devenant « *définition des notions d'appellation d'origine/indication géographique et pays d'origine* » ou bien « *définition des notions d'indication géographique et pays d'origine* ».

Portée de la protection

L'Arrangement de Lisbonne ne définit pas les termes "usurpation" et "imitation" figurant à l'article 3, mais 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 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.

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?

Réponse aux deux questions

- ⇒ L'objectif de tout titulaire de droit étant la protection de son droit, le BNIC est bien entendu partisan d'une protection renforcée, y compris contre des produits autres.
- ⇒ Il existe aujourd'hui des dispositions de protection des IG élargies aux produits autres et qui fonctionnent efficacement dans 27 Etats : les règlements communautaires. Il est tout à fait envisageable de reprendre ces dispositions (formulation du règlement 110/2008 mais très proche de celle du règlement 510/2006 ou du règlement 479/2008):

« les indications géographiques (...) sont protégées contre : toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée; »

« toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d'une expression telle que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire »

« toute autre indication fautive ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; »

« toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

- ⇒ En dehors de la nature des produits, il existe un autre point qu'il serait intéressant d'aborder : la question de la **relation entre marques et indications géographiques**.
- ⇒ Il serait envisageable de prendre là-aussi exemple sur la réglementation communautaire existante (formulation du règlement 110/2008 mais très proche de celle du règlement 510/2006 ou du règlement 479/2008)

« 1. L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée » selon les conditions fixées à l'article 5 de l'Arrangement « ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l'une des situations visées à » l'article 3 de l'Arrangement.

2. (...) l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées » à l'article 3 de l'Arrangement, « qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire » des pays de l'Union particulière, « soit avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut être poursuivi nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la » législation du pays en question de l'Union particulière.

3. Une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage dans » le pays de l'Union particulière, « l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. »

Effets de l'enregistrement

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.

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?

⇒ Pas de remarque particulière.

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'exemple des refus de protection iraniens (tous les produits alcooliques plus produits issus du porc), sur un fondement d'Ordre Public de ce pays de l'Union particulière, montrent les limites d'un système fonctionnant par envoi papier. A une époque où les nouvelles technologies le permettent dans la plupart des pays du monde, des correspondances dématérialisées seraient moins lourdes à gérer, tant au niveau du secrétariat de l'OMPI qu'au niveau des institutions en charge de l'Arrangement au sein des pays de l'Union particulière.
- ⇒ On peut très bien imaginer l'envoi d'un e-mail prévenant tous les pays de l'Union particulière du refus de protection, avec un lien direct vers la liste des ces refus, ce qui occasionnerait des gains conséquents de temps et d'argent.
- ⇒ Cela est tout aussi valable pour les retraits de refus ou encore les déclarations d'octroi de la protection.
- ⇒ Les pays qui le souhaitent pourraient bien entendu demander un envoi par papier.

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?

- ⇒ La phrase est parfaitement claire, à partir du moment où une AO est enregistrée au sein de l'Union particulière, elle ne peut plus être considérée comme générique, sauf si elle le devient dans son pays d'origine.
- ⇒ Un pays qui ne souhaite pas protéger une AO car il la considère comme générique sur son territoire notifie son refus de protection.
- ⇒ Il ne semble pas nécessaire de faire évoluer cet article.

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?

- ⇒ Les dispositions énoncées à l'article 16 du Règlement d'exécution sont parfaitement claires. Elles ne paraissent pas nécessiter une modification.

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?

- ⇒ Dans la mesure où ce cas n'est applicable que s'il n'y a pas refus de protection, les dispositions actuelles paraissent adéquates.

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?

- ⇒ **L'Arrangement de Lisbonne permet une protection efficace de l'AO, même s'il pourrait être modifié de diverses manières (voir propositions ci-dessus). Il serait cependant fortement appréciable que le club des pays de l'Union particulière s'élargisse afin de donner à cet arrangement une plus grande opérationnalité.**