



Réponse du CEIPI dans le cadre de l'enquête de l'OMPI sur l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Christophe Geiger, Daniel Gervais, Norbert Olszak,
Vincent Ruzek

Strasbourg, Février 2010

Réponse du CEIPI dans le cadre de l'enquête de l'OMPI sur l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Christophe Geiger, Daniel Gervais, Norbert Olszak et Vincent Ruzek*

La protection internationale des indications géographiques est une question sensible et controversée, tant divergent les approches sur ce sujet dans les différentes parties du monde. L'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, en laissant aux États membres une grande marge de manœuvre, permet de combiner un impératif d'internationalisation du système de protection avec le respect des traditions juridiques et culturelles nationales. Malgré ce fait, le système mis en place par cet Arrangement n'a pas, jusqu'à présent, rencontré le succès escompté. Pour cette raison, l'OMPI a récemment lancé une enquête afin de rendre cet accord plus attrayant, notamment pour les nouveaux membres potentiels. Le Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), institut universitaire dédié à l'enseignement et la recherche de la propriété intellectuelle, s'intéresse de très près aux questions soulevées par l'enquête et c'est pour cette raison que le Centre entend soumettre un certain nombre de commentaires et recommandations inclus dans la prise de position ci-après.

Introduction

Le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne, lors de sa première session qui s'est tenu du 17 au 20 mars 2009, est convenu, notamment, que le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) réaliserait une enquête en vue de déterminer les moyens d'améliorer le système de Lisbonne en vue de le rendre plus attrayant pour les utilisateurs et les nouveaux membres potentiels de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (ci-après dénommé "Arrangement de Lisbonne") tout en préservant les principes et objectifs de l'arrangement. Le Bureau international de l'OMPI a en conséquence soumis une enquête aux États contractants de l'Arrangement de Lisbonne, aux États non membres du système de Lisbonne, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'aux milieux intéressés et les a invités à présenter toutes éventuelles suggestions en vue d'apporter ces améliorations.

* Christophe Geiger est Maître de conférences, Directeur Général et Directeur du Laboratoire de recherche, Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg ; Daniel Gervais est Professeur à l'université Vanderbilt (USA) et professeur invité au CEIPI ; Norbert Olszak est Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre associé du Laboratoire de recherche du CEIPI ; Vincent Ruzek est assistant chercheur au CEIPI, membre du Laboratoire de recherche du CEIPI et membre du CEDRE/IODE, Université de Rennes 1. Les auteurs de ce texte entendent remercier vivement François Curchod, Ancien vice-directeur Général de l'OMPI et chargé de mission du CEIPI auprès de l'OMPI, pour ses précieux commentaires.

Cette prise de position n'entend pas se prononcer sur l'ensemble des questions soumises par l'enquête, mais souhaite apporter ses commentaires et recommandations sur certains éléments de la discussion.

Contexte

L'accord ADPIC, en annexe des accords de l'OMC, a fixé des règles minimales en termes de protection des indications géographiques. L'article 23.4 prévoit même une clause de rendez-vous pour avancer sur le terrain de la protection internationale des indications géographiques, en particulier en vue de l'établissement d'un registre multilatéral pour les vins :

« 4. Afin de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les Membres participant au système ».

La déclaration de Doha de 2001¹ précise, en son paragraphe 18, l'objet des négociations envisagées :

« En vue d'achever les travaux entrepris au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) sur la mise en œuvre de l'article 23:4, nous convenons de négocier l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux d'ici à la cinquième session de la Conférence ministérielle. Nous notons que les questions relatives à l'extension de la protection des indications géographiques prévue à l'article 23 à des produits autres que les vins et spiritueux seront traitées au Conseil des ADPIC conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration ».

Ainsi, l'établissement d'un registre multilatéral d'enregistrement d'indications géographiques, à tout le moins pour les vins et spiritueux, est considéré comme une condition *sine qua non* à la conclusion des accords du cycle de Doha.

La déclaration de Hong-Kong de 2005, en son paragraphe 29, est venue insister sur l'importance des négociations en la matière pour la réussite du cycle de Doha :

« Nous prenons note du rapport du Président de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC exposant les progrès dans les négociations sur l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, prescrites à l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC et au paragraphe 18 de la Déclaration ministérielle de Doha, lequel est publié sous la cote TN/IP/14, et convenons d'intensifier ces négociations afin de les

¹ Déclaration ministérielle de Doha du 14 novembre 2001, accessible sur le site de l'OMC, doc. WT/MIN(01)/DEC/1

achever dans le délai global pour la conclusion des négociations qui étaient prévues dans la Déclaration ministérielle de Doha »².

Plusieurs membres et groupements de membres de l'OMC ont présenté des propositions en vue de l'établissement d'un registre multilatéral d'enregistrement d'indications géographiques³. Lors de la « miniministérielle » qui s'est tenu à Genève du 21 au 29 juillet 2008, la Communauté européenne, conjointement avec la Suisse, la Turquie ainsi que certaines PED tels que le Brésil, la Chine, l'Inde, les pays ACP et le Groupe africain, ont proposé les modalités de négociation suivantes :

« Les membres conviennent d'établir un registre ouvert aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux protégés par l'un quelconque des membres de l'OMC conformément à l'Accord sur les ADPIC. Après avoir reçu une notification concernant une indication géographique, le Secrétariat de l'OMC inscrira l'indication géographique notifiée dans le registre. Les éléments de la notification seront convenus. Chaque membre de l'OMC prévoira que les autorités nationales consulteront le registre et tiendront compte des renseignements qu'il contient lorsqu'elles prendront des décisions concernant l'enregistrement et la protection de marques de fabrique ou de commerce et d'indications géographiques conformément à leurs procédures internes. Dans le cadre de ces procédures, et jusqu'à preuve du contraire au cours de celles-ci, le registre sera considéré comme un élément prouvant prima facie que, dans ce membre, l'indication géographique enregistrée répond à la définition d'une "indication géographique" énoncée à l'article 22-1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans le cadre de ces procédures, les autorités nationales prendront en considération les assertions concernant l'exception relative au caractère générique énoncée à l'article 24-6 de l'Accord sur les ADPIC uniquement si elles sont étayées (...) »⁴.

Toutefois, de nombreux désaccords subsistent sur le fond – notamment sur la participation au système d'enregistrement et aux effets juridiques de ce dernier –, si bien que cette conférence miniministérielle n'est pas parvenue à faire émerger un consensus sur cette question.

Devant les difficultés substantielles rencontrées lors des négociations menées sous l'égide de l'OMC en vue de l'établissement d'un registre multilatéral pour les indications géographiques, il convient d'étudier si d'autres voies sont envisageables, notamment celle d'une revitalisation de l'Arrangement de Lisbonne.

Lors de son allocution à l'occasion du cinquantenaire de l'Arrangement de Lisbonne en août 2008, M. Francis Gurry, Directeur général de l'OMPI, a noté un regain d'intérêt pour le système de Lisbonne, mettant en exergue les flexibilités offertes par ce dernier⁵. En effet,

² Déclaration ministérielle de Hong-Kong du 18 décembre 2005, doc. WT/MIN(05)/DEC

³ Pour un aperçu de ces propositions, V. P. Arhel, « Registre multilatéral des indications géographiques – Travaux récents de l'OMC », *Propriété industrielle* février 2009, n° 2, étude 3.

⁴ Doc. OMC ; TN/C/W/52 du 19 juillet 2008.

⁵ Discours prononcé le 24 août 2008 à Lisbonne, disponible sur le site de l'OMPI : http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/speeches/gurry_lisbon_08.html

l'Arrangement de Lisbonne, en laissant aux États membres une grande marge de manœuvre, permet de combiner un impératif d'internationalisation du système de protection avec le respect des traditions juridiques et culturelles nationales. Il constitue donc un modèle intéressant pour le développement du système international de la propriété intellectuelle. De plus, cet accord recèle un potentiel certain pour les pays en développement, notamment dans le cadre des réflexions menées sur la protection des savoirs traditionnels⁶. L'Arrangement de Lisbonne propose donc un cadre juridique équilibré en permettant la prise en compte d'intérêts très divers⁷.

Ce regain d'intérêt se traduit par le fait que huit nouveaux États ont adhéré à l'Arrangement de Lisbonne, portant à 26 le nombre de parties contractantes⁸.

Pourtant, il semble que le système de Lisbonne ne parvienne pas, en l'état, à rallier un nombre suffisant de parties contractantes pour pouvoir prétendre s'imposer en tant qu'instrument rassembleur d'enregistrement des indications géographiques.

Si le système de Lisbonne entend proposer une alternative efficace à l'établissement d'un registre multilatéral des indications géographiques sous l'égide de l'OMC, il convient de s'interroger sur les raisons de son relatif insuccès jusqu'à présent, et sur les moyens de rendre le système plus attractif pour de nouveaux membres.

Dans cette perspective, il est possible d'identifier – à l'aide du questionnaire présenté par l'OMPI en annexe 1 de l'enquête sur l'Arrangement de Lisbonne – un certain nombre de points sur lesquels une révision de l'Arrangement pourrait s'avérer judicieuse.

Dans cette optique, il nous paraît judicieux d'envisager la négociation d'un protocole à l'Arrangement de Lisbonne, à l'instar de ce qui a été fait – avec un succès incontestable – pour le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques⁹.

⁶ V sur la question R.M. Hilty, « Rationales for the Legal Protection of Intangible Goods and Cultural Heritage », *JIC* 2009/8, pp. 883-911, spéc. p. 906 ; M. Blakeney, « Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indications », in : Ch. Antons (ss. la dir. de), *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia Pacific Region*, The Netherlands, Kluwer law International, 2009, p. 98 seq ; D. Rangnekar, « Indications of geographical origin in Asia : legal and policy issues to resolve », in : R. Meléndez-Ortiz et P. Roffe (ss. la dir. de), *Intellectual Property and Sustainable Development*, Cheltenham, UK/ Northampton, MA, Edward Elgar, 2009, p. 273-299, p. 273 : « *Geographical indications (Gis) are increasingly being seen as a useful intellectual property rights for developing countries. This is because of their potential to localize economic control, promote rural socio-economic development and enable economic returns to holders of traditional knowledge* ».

⁷ Concernant la nécessité d'un maintien de flexibilités dans le cadre juridique international de la propriété intellectuelle afin de permettre la prise en compte des tous les intérêts en cause, notamment des pays en développement, v. Ch. Geiger, « Exploring the Flexibilities of the TRIPS Agreement Provisions on Limitations and Exceptions », in : A. Kur (ss. la dir. de), *Can One size fit all?, Atrip Conference Papers 2008*, Cheltenham, UK/ Northampton, MA, Edward Elgar, 2010 (à paraître).

⁸ Nommément la Géorgie, la République islamique d'Iran, le Monténégro, le Nicaragua, le Pérou, la République de Moldova, la République populaire démocratique de Corée et la Serbie.

⁹ Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

Ledit protocole aurait pour objet de reprendre les points fondamentaux du système de Lisbonne, tout en apportant des modifications sur les points suivants : base de la protection (1), objet de la protection (2), modalités d'adhésion à l'Arrangement (3), conditions de refus et d'invalidation (4).

1 – Base de la protection dans le pays d'origine

L'article 1.2 de l'Arrangement de Lisbonne pose que les pays auxquels s'applique l'Arrangement :

« s'engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent Arrangement, les appellations d'origine des produits des autres pays de l'Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle [...] »¹⁰.

La règle 5 du Règlement d'exécution, portant sur les conditions relatives à la demande internationale, précise en son point 2 :

« [contenu obligatoire de la demande internationale] a) La demande internationale indique : [...] vi) le titre et la date des dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires ou la date et le numéro d'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine est protégée dans le pays d'origine ».

Les conditions posées par ces deux dispositions pour prétendre à un enregistrement international font l'objet de controverses doctrinales.

Une partie de la doctrine avance en effet que l'exigence de l'article 1.2 de l'Arrangement pose comme condition à l'enregistrement international au titre de l'Arrangement de Lisbonne une consécration préalable de la dénomination *en tant qu'appellation d'origine* dans le pays du demandeur¹¹. Dans cette perspective, l'existence d'une législation nationale *sui generis* sur la protection des appellations d'origine serait une condition préalable essentielle à la demande d'enregistrement international.

Pour une autre partie de la doctrine en revanche, la rigueur apparente de l'article 1.2 de l'Arrangement – protection *à ce titre* – serait à relativiser au regard de la règle 5.2 précitée, plus permissive sur la nature de la protection requise dans le pays d'origine pour prétendre à un enregistrement international¹². Aussi, selon cette interprétation, l'absence de système de

¹⁰ Nous soulignons.

¹¹ V. notamment D. Rochard, *La protection internationale des indications géographiques*, Publications de la faculté de droit de sciences politiques de Poitiers, 2002, p. 318 ; R. Harlé, « La protection des indications géographiques, son évolution et le rôle de l'AIPPI dans celle-ci », in : *Mélanges dédiés à Paul Mathély*, Litec, 1990, pp. 183-196, et spécialement p. 188.

¹² V. M. Ficsor, « Perspectives for geographical indications », *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, organisé conjointement par l'OMPI et l'Office bulgare des brevets du 10 au 12 juin 2009 à Sofia, disponible sur le site de l'OMPI : doc. WIPO/GEO/SOF/09/1: "It is also important to point out that the Lisbon system is neutral to the way its member countries provide protection for appellations of origin. This is evidenced by one of the provisions defining the mandatory contents of the international applications. Rule 5(2)(vi) of the

protection *sui generis* dans le pays d'origine ne serait pas un obstacle à la recevabilité d'une demande d'enregistrement international.

En tout état de cause, il est dommageable qu'une question aussi cruciale ne soit pas tranchée clairement par le texte de l'Arrangement de Lisbonne. La réponse à donner à cette question conditionne en effet l'intérêt du système de Lisbonne pour les pays non dotés de systèmes de protection *sui generis*, comme il en va de nombreux États du Nouveau Monde, qui préfèrent laisser aux opérateurs économiques le soin de protéger les indications géographiques par le biais des marques collectives et de certification.

Pour ces pays en effet, l'adhésion au système de Lisbonne, tel qu'il est conçu actuellement, signifierait qu'ils s'engageraient à protéger les appellations d'origine d'États tiers enregistrées au titre de l'Arrangement, sans toutefois avoir la certitude – en retour – de bénéficier de l'enregistrement de leurs propres indications géographiques, protégées par des marques collectives ou de certification.

Cette configuration était sans doute volontaire dans l'Arrangement de Lisbonne, dans le dessein d'inciter les États du monde entier à se doter de systèmes de protection *sui generis* pour les indications géographiques. Cette stratégie ne semble cependant pas avoir rencontré jusqu'à présent le succès escompté¹³ et, par conséquent, il est possible de s'interroger sur l'opportunité de la reconsidérer.

Prenant acte de la diversité des régimes nationaux de protection des indications géographiques à travers le monde, il pourrait paraître souhaitable, en vue de renforcer l'attractivité du système de Lisbonne, de supprimer l'exigence de protection de l'appellation d'origine « à ce titre » dans le pays d'origine, afin de dissiper le doute portant sur l'enregistrabilité d'une dénomination protégée dans le pays d'origine au titre d'une marque

*Lisbon Regulations contains a wide range of variations on how protection in the country of origin can be established and, for the purposes of international registration, be proven. It can be "the title and the date of the legislative or administrative provisions, the judicial decisions or the date and number of the registration by virtue of which the appellation of origin is protected in the country of origin". Therefore, Article 1(2) of the Lisbon Agreement should not be given an overly restrictive interpretation in this regard. It only requires that, in order for an appellation of origin to qualify for protection under the Agreement, it has to be recognized and protected as such in the country of origin, but it does not specify the type of protection the country of origin should provide for. It does not necessarily have to be based on a Lisbon-like domestic registration system. It can take any other possible form provided that it can meet the substantive requirements of the Agreement (such as the one contained in Article 3 concerning the content of protection)"; D. Gervais, « The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential », *WIPO Journal* 2009, n° 1, pp. 87-102, spéc. p. 99, selon lequel le système de protection peut être « a national law or regulation, a court decision, a decision by a specialized agency or board, a trademark-like (application/publication/opposition/registration) system or indeed a sui generis system, as in many European countries ».*

¹³ V. D. Rochard, La protection internationale des indications géographiques, précité, p. 318 : « Hormis pour les pays qui possédaient déjà, dans leur système juridique des dispositions (législatives, réglementaires ou judiciaires puisque le texte offre le choix) protégeant les AO en tant que telles, encore qu'il ait fallu pour certains s'adapter, l'obstacle s'est révélé infranchissable et l'effet de séduction recherché, d'un texte qui propose une protection internationale efficace, n'a pas suscité l'activité législative nationale espérée » [...] « L'exigence d'une protection nationale en tant que telle de l'AO a freiné l'adhésion de nombreux pays susceptibles d'être intéressés ».

collective ou de certification, à condition bien sûr que la dénomination en cause réponde à la définition de l'objet de la protection telle que posée par l'Arrangement.

2 - La définition de l'objet de la protection

Une autre raison fréquemment invoquée pour expliquer le faible nombre de parties contractantes au système de Lisbonne a trait à l'objet de la protection, qui porte sur les « appellations d'origine », concept jugé par certains États trop complexe et élitiste¹⁴.

Le concept d'appellation d'origine constitue en effet le tamis le plus fin en termes de protection des indications géographiques, exigeant un lien qualitatif très intense entre le produit et son aire de production, dans la mesure où la qualité ou les caractères du produit doivent être « *essentiellement ou exclusivement* » imputables au milieu géographique¹⁵.

C'est d'ailleurs en raison de ce caractère trop rigoriste de la notion d'appellation d'origine que l'accord ADPIC, en annexe des accords de l'OMC, a préféré l'écartier au profit de la notion plus ouverte et consensuelle d'indication géographique.

Ainsi, l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne définit l'objet de protection (AO) comme suit :

« 1) On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

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

L'article 22 de l'accord ADPIC, pour sa part, opte pour la définition suivante de l'indication géographique (IG) :

« Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».

Bien que les deux textes fassent référence à des notions similaires, il semble bien que conceptuellement, l'énoncé de l'Arrangement de Lisbonne soit plus exigeant que celui de l'accord ADPIC.

¹⁴ *Ibid*, p.318

¹⁵ *Ibid.*, p. 318 et 319

Par exemple, tandis que l'Arrangement de Lisbonne semble exiger que la dénomination en question soit précisément « *la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité* », l'accord ADPIC parle plus largement « *d'indications qui servent à identifier un produit ou localité de ce territoire* ». En d'autres termes, l'Arrangement de Lisbonne, contrairement à l'accord ADPIC, paraît exclure de son champ de protection les dénominations traditionnelles équivalentes à un nom géographique¹⁶.

Autre différence, l'Arrangement de Lisbonne évoque des caractères « *dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains* » (nous soulignons), et semble poser une exigence supplémentaire de notoriété dans l'alinéa 2, tandis que l'accord ADPIC, plus permissif sur la notion d'indication géographique, se borne à énoncer les cas « *où une qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique* » (nous soulignons).

Il est toutefois permis de relativiser les conséquences pratiques de ces différences de définition de l'objet de la protection entre l'accord ADPIC et l'Arrangement. Ces deux définitions n'ont rien d'antagoniste, et l'incidence pratique des différences énoncées est sans doute surestimée¹⁷. De ce point de vue d'ailleurs, la distinction opérée dans les règlements communautaires de protection – pour les produits agricoles et les vins – entre les « indications géographiques protégées » (IGP) et les « appellations d'origine protégées » (AOP), est fréquemment remise en cause, en raison de son manque de clarté et la subjectivité de son application en pratique¹⁸.

Il n'en demeure pas moins que la différence existant quant à la définition de l'objet de la protection pourrait accréditer la thèse selon laquelle certaines dénominations, bien que protégeables titre de l'article 22 de l'accord ADPIC, ne seraient pas enregistrables au titre le

¹⁶ Il ne s'agit pas là que d'une hypothèse d'école : l'appellation « Bud » pour de la bière a par exemple été refusée dans plusieurs États parties à l'Arrangement de Lisbonne, au motif qu'elle ne s'apparentait pas *stricto sensu* au nom de la localité d'origine de l'appellation, la ville de Ceske Budejovice (*Budweis* en allemand).

¹⁷ Concernant la faible portée pratique de ces différences, V. D. Gervais, *préc.*, et plus spécifiquement pp. 88-94 et p. 100 : *"the definitional gaps, if any, between TRIPS and Lisbon are such that most if not all of those differences can be considered functionally irrelevant"*.

¹⁸ V. A. Profeta, R. Balling, W. Schoene, A. Wirsig, "The Protection of Origins for Agricultural Products in Europe: Status Quo, Problems and Policy Recommendations for the Green Book", *Journal of World Intellectual Property*, 2009, Vol. 12, no. 6, pp. 622-648, et plus précisément p. 632-633, *"We also raise the question of whether it makes sense at all to differentiate between PDO and PGI. Each protected product is to be seen as an original with its own history, composition and specific quality. Experience has shown that a differentiation will always be controversial, even after clarification (vulnerability of classification). A recent study by Knopferl (2008) analysing all available specifications of PDO, comes to the conclusion that there are practically no differences between PDO and PGI specifications concerning their specificity and quality. In addition, there are cases where profiles of quality and specificity were higher for a PGI than for a similar PDO. Also, unequal treatment of applications by different national examination authorities can be observed. Similar products with comparable specificity (e.g. asparagus, lamb) are approved as PDO in one member state and as PGI in another (Knopferl, 2008). We believe that this lack of consistency in the differentiation, on the one hand, and the similarity of the two protection categories in requirements and the scope of their protection, on the other, is inefficient and should be aborted. The information on the characteristics of a product cannot be conveyed by such a categorization, but should be contained in a public register which makes available the specifications for all protected designations"*. V. également, quelque peu ironique, D. Gervais, *précité*, p. 93: *"One could argue that this European regulation does not amount to an excessively generous effort to clarify or simplify the debate"*.

l'Arrangement de Lisbonne, faute de répondre aux conditions à première vue plus rigoureuses posées par l'article 2 de ce dernier. Une telle incertitude gagnerait à être levée, si le système de Lisbonne entend s'imposer en tant que registre multilatéral des indications géographiques.

Il importe toutefois de noter que de nombreux États restent fortement attachés à la notion d'appellation d'origine, plus exigeante que la notion d'indication géographique. Pour ces derniers, c'est précisément cette exigence qui justifie l'exceptionnelle portée de la protection qui leur est reconnue dans le cadre de l'Arrangement de Lisbonne. Le concept d'appellation d'origine a d'ailleurs fait son apparition dans le corpus juridique de plusieurs pays en développement qui ont opté pour des systèmes de protection *sui generis*, notamment grâce aux efforts pédagogiques de l'OMPI en ce sens. Aussi pourrait-il être regrettable d'abandonner la notion d'appellation d'origine dans le cadre de l'Arrangement de Lisbonne au profit de la seule notion d'indication géographique.

La négociation d'un Protocole à l'Arrangement de Lisbonne pourrait constituer une solution pragmatique pour dépasser, dans une large mesure, cet antagonisme apparent.

D'un côté, l'Arrangement de Lisbonne conserverait la notion d'appellation d'origine telle que définie en son article 2. De l'autre, le Protocole – dans la perspective de créer des synergies évidentes entre le cadre commercial multilatéral et le système de Lisbonne – adopterait la notion plus consensuelle et plastique d'indication géographique, telle que conçue dans l'accord ADPIC.

Les relations entre l'Arrangement et le Protocole de Lisbonne pourraient être organisées *mutatis mutandis* comme il en va des relations entre l'Arrangement et le Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Par exemple, si une dénomination est enregistrée à la fois en tant qu'appellation d'origine au titre de l'Arrangement, et en tant qu'indication géographique au titre du Protocole:

- L'Arrangement continuerait de s'appliquer entre les pays membres de l'Arrangement ou à la fois à l'Arrangement et au Protocole.
- Le Protocole s'appliquerait dans les situations dans lesquelles une des parties serait membre du Protocole sans avoir adhéré à l'Arrangement.

Cette solution équilibrée permettrait de satisfaire aux aspirations des États qui souhaitent poursuivre leur coopération internationale sur le terrain de l'appellation d'origine par le biais de l'Arrangement, tout en ouvrant la voie, dans une perspective pragmatique, à une meilleure protection internationale des indications géographiques à travers le monde, en offrant, au moyen d'un Protocole, un cadre juridique adapté au plus grand nombre¹⁹. Le

¹⁹ Le reproche de la complexité, que l'on pourrait *a priori* adresser à l'encontre d'une telle architecture, ne devrait pas, selon nous, être surestimé. D'une part, comme il a été dit précédemment, il s'agit là d'une solution éprouvée dans le cadre du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, avec un succès pratique indéniable. D'autre part, cette complexité ne serait pas moindre dans l'hypothèse de la mise en

système de Lisbonne garderait ainsi toute la flexibilité qui le caractérise et qui en fait son principal intérêt comme modèle de développement équilibré de la propriété intellectuelle au niveau international.

3 – Ouverture de l'Arrangement de Lisbonne aux systèmes régionaux d'enregistrement

L'adhésion à l'Arrangement de Lisbonne n'est en l'état, au titre de l'article 14, ouverte qu'aux seuls États souverains. Les organisations intergouvernementales sont donc dans l'impossibilité d'adhérer à l'Arrangement de Lisbonne.

Cette exclusion, aisément compréhensible du fait de l'ancienneté de l'Arrangement de Lisbonne (1958), semble aujourd'hui dépassée en raison de l'évolution de la situation mondiale.

En effet, certaines régions du globe ont opté pour des systèmes régionaux de protection et d'enregistrement. Il en va ainsi, notamment, de l'Union européenne, où la Cour de Justice a d'ailleurs dit pour droit que la législation communautaire en la matière était exhaustive et qu'en conséquence, les États membres n'avaient plus compétence pour reconnaître de leur côté des indications géographiques²⁰.

Cette situation se révèle contrariante à plusieurs égards.

Sur un plan politique d'abord, il est regrettable pour le système de Lisbonne de ne pas pouvoir compter sur un soutien actif de l'Union européenne, alors même que cette dernière a fait du renforcement de la protection internationale des indications géographiques son cheval de bataille à l'Organisation Mondiale du Commerce, dont elle est membre à part entière. Il est également fâcheux, en sens inverse, que l'Union européenne, un des principaux protagonistes du renforcement de la protection internationale des indications géographiques, n'ait pas droit de cité dans le cadre du système de Lisbonne²¹.

Sur un plan juridique ensuite, cette situation est susceptible de créer nombre de situations complexes et fâcheuses. Par exemple, qu'en est-il des appellations d'origine enregistrées au titre de l'Arrangement de Lisbonne par des États membres de l'Union européenne, non reconnues en tant qu'AOP ou IGP par les règlements communautaires ? La réponse à apporter à cette question est inquiétante : à défaut de protection dans l'Etat d'origine – qui n'a plus compétence pour reconnaître cette protection en dehors du cadre communautaire,

place d'un registre multilatéral d'indications géographiques sous l'égide de l'OMC – comme cela était prévu dans l'accord ADPIC – puisqu'en tout état de cause, l'Arrangement de Lisbonne continuerait d'exister parallèlement à un tel registre.

²⁰ V. CJCE 8 septembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, aff. C-478/07.

²¹ Signalons toutefois que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI a entériné une règle particulière de procédure consentant à l'octroi d'un statut de membre sans droit de vote à la Communauté européenne dans le cadre de ses travaux. V. document SCT/1/6, §16.

de telles appellations sont tout bonnement susceptibles d'invalidation, au titre de l'article 1.2 de l'Arrangement de Lisbonne²².

Afin de pallier ces difficultés politiques et juridiques, il serait envisageable de modifier l'article 14 de l'Arrangement de Lisbonne, dont l'objet serait de rendre possible l'adhésion des organisations intergouvernementales dotées de systèmes régionaux de protection à l'Arrangement de Lisbonne.

Dans cette perspective, le Comité de révision pourrait s'inspirer d'amendements similaires récents dans d'autres unions particulières de l'OMPI, qui ont ouvert l'adhésion aux organisations intergouvernementales, à savoir le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques²³, et l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels²⁴. Ces révisions ont donné l'occasion à la Communauté européenne – devenue Union européenne – de rejoindre ces deux systèmes²⁵.

4 – Clarification des modalités de refus de protection et d'invalidation

L'article 5 de l'Arrangement de Lisbonne, [Enregistrement international. Refus et opposition au refus. Notifications. Tolérance d'utilisation pendant une durée déterminée], dans ses alinéas 3 à 5, est assez lapidaire sur les conditions de refus d'enregistrement :

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

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

5) Le Bureau international donnera connaissance, dans le plus bref délai, à l'Administration du pays d'origine de toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 3)

²² V. V. Ruzek, Commentaire de l'arrêt TPI 16 décembre 2008, *Budějovický Budvar, národní podnik c. OHMI*, aff. jtes T-224/06, T-255/06, T-357/06 et T-309/06, « Chronique de jurisprudence communautaire agricole », *Revue de droit rural*, n° 376, octobre 2009, pp. 15-16.

²³ Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007, article 14.

²⁴ Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juillet 1999, article 27.

²⁵ Décision 2003/793/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ; Décision du Conseil du 18 décembre 2006 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

par l'Administration d'un autre pays. L'intéressé, avisé par son Administration nationale de la déclaration faite par un autre pays, pourra exercer dans cet autre pays tous recours judiciaires ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays. »

Cet article n'est pas très précis sur les conditions substantielles pouvant fonder un refus de protection dans les pays membres de l'Arrangement. Ce texte ne précise en effet que les modalités de refus de protection : délai d'un an, obligation de motivation, possibilité de contestation administrative ou judiciaire.

Le chapitre 4 du règlement d'exécution apporte des précisions formelles sur la régularité de la demande de refus, mais ne contient pas d'éléments supplémentaires sur les conditions substantielles pouvant fonder un refus de protection.

L'architecture de l'Arrangement de Lisbonne laisse donc une grande latitude aux parties contractantes dans la mise en œuvre des refus de protection. Au gré de leur système juridique, les parties contractantes sont donc, en pratique, libres de préciser lesdites conditions substantielles.

La situation n'est pas plus précise sur le terrain des conditions d'invalidation d'une appellation d'origine dans une partie contractante. Cet aspect n'est, du reste, pas même évoqué dans le texte de l'Arrangement. Seule la règle de 16 du règlement d'exécution pose des conditions d'ordre formel, à l'instar de ce qui a trait aux modalités de refus d'enregistrement :

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

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

ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation;

iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée;

iv) lorsque l'invalidation ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine, les éléments qu'elle concerne;

v) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.

2) [Inscription au registre international et notification à l'administration compétente du pays d'origine] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à iv) de l'alinéa 1), qui figurent

dans la notification d'invalidation, et notifie une copie de cette notification à l'administration compétente du pays d'origine ».

La pratique de l'Arrangement de Lisbonne nous montre toutefois que les fondements du refus peuvent être regroupés en trois catégories :

- Les motifs « absolus » : dénomination non conforme à la définition de l'appellation d'origine posée par l'Arrangement, caractère générique de la dénomination.
- Les motifs « relatifs » : contrariété avec des droits antérieurs, généralement des marques.
- Les autres motifs : caractère trompeur, contrariété à l'ordre public²⁶, etc.

La question qui se pose est celle de savoir s'il serait judicieux d'introduire, au sein de l'Arrangement ou dans le cadre de la négociation d'un protocole, des règles substantielles précises quant aux conditions dans lesquelles les appellations d'origine enregistrées au titre de l'Arrangement peuvent être refusées ou invalidées.

Il faut ici apporter une réponse nuancée. S'il peut s'avérer utile d'énumérer ces fondements, il est également important de garantir une grande marge de manœuvre dans leur mise en œuvre, afin de permettre aux différents systèmes nationaux, en fonction de leur culture juridique, de trouver leur place dans le système de Lisbonne.

L'on sait en effet que la problématique des motifs de refus de protection et d'invalidation fait l'objet de grandes divergences sur la scène mondiale, et qu'en conséquence un consensus sur le sujet paraît illusoire, notamment sur la question de la définition du caractère générique d'une appellation, et sans doute plus encore sur celle des relations avec les droits antérieurs.

Sur ce dernier point en effet, certains systèmes nationaux, principalement dans le « Nouveau Monde », vouent une foi indéfectible à la logique du *first to file*. Suivant cette approche, la protection d'une dénomination doit être refusée à la protection si elle porte atteinte aux droits antérieurs²⁷ de tiers sur des marques. D'autres systèmes en revanche, principalement sur le Vieux continent, prônent une approche plus nuancée, qui tend à reconnaître une forme de supériorité de l'indication géographique sur la marque. Ainsi, au sein de l'Union européenne, l'enregistrement d'une indication géographique ne sera refusé que s'il porte atteinte aux droits antérieurs sur une marque de renommée. Dans le cas d'une marque antérieure ne jouissant pas d'une renommée particulière, un mécanisme conditionnel de coexistence a été instauré. Notons que ce système de coexistence a été jugé conforme aux

²⁶ V. sur ce point D. Gervais, "The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential", *précité*, p. 96 : "there are no limits on the grounds that may be invoked in support of a declaration under art. 5(3)".

²⁷ Le terme « antérieur » doit être compris ici sur la base du principe de territorialité, par rapport au moment où la demande d'enregistrement international est déposée, et non par rapport à la reconnaissance de l'appellation en cause dans l'État d'origine.

disciplines commerciales multilatérales par un groupe spécial de l'OMC²⁸, ce qui met en évidence les flexibilités offertes par l'accord ADPIC en la matière.

Dans ce cadre, une approche équilibrée pourrait consister à prévoir une liste limitative générale des critères sur lesquels peuvent se fonder une invalidation ou un refus de protection, et à exhorter les membres à mettre en place les procédures administratives et judiciaires à même de garantir la prise en compte des différents intérêts en présence (notamment les intérêts légitimes des titulaires de droits antérieurs), tout en laissant aux membres une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre des critères en question, dans l'esprit des dispositions pertinentes de l'accord ADPIC.

Dans cette logique, il est permis de s'interroger sur l'opportunité de réviser l'article 5.6 de l'Arrangement de Lisbonne :

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

L'économie de cette disposition n'est pas exempte de problèmes, tant sur un plan politique que juridique.

Politiquement tout d'abord, en ce qu'elle tend à consacrer une certaine primauté de l'appellation d'origine sur les droits antérieurs des titulaires de marques. Elle signifie en effet que lorsque la protection est accordée à une indication géographique sur un territoire donné malgré l'existence de droits antérieurs, ces derniers doivent tout bonnement cesser d'exister dans un délai de deux ans (« *phasing out* »). Cette approche heurte frontalement la logique de nombre d'États du Nouveau Monde, attachés à la logique du *first to file*.

Juridiquement ensuite, en ce que la compatibilité d'une telle disposition vis-à-vis des règles de l'accord ADPIC est pour le moins sujette à caution, en ce qu'elle semble outrepasser le champ des exceptions limitées tenant compte des intérêts légitimes des titulaires de marques, autorisées par l'accord ADPIC en son article 17²⁹.

²⁸ Rapport du groupe spécial du 15 mars 2005, *CE – Protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires*, WT/DS290/R., points 7.662 à 7.686, pp. 164-167. Bien que contraire à l'article 16.1 de l'ADPIC, ce mécanisme a été validé par le groupe spécial sur le fondement de l'article 17 du même accord, qui laisse aux membres la faculté d'instaurer des « exceptions limitées » au droit des titulaires de marques antérieures, en tenant compte des intérêts légitimes de ces derniers. Le groupe spécial a estimé que d'autres dispositions du règlement étaient à même de garantir le respect desdits intérêts légitimes des titulaires de marques. Sur cette question, V. Ch. Charlier, La protection européenne des indications géographiques face au principe du traitement national de l'OMC, *Économie rurale*, n°299, mai-juin 2007, pp. 70- 83 ; V. Ruzek, La stratégie communautaire de protection des indications géographiques en question, *Revue droit rural*, n° 373, mai 2009, pp. 6-14.

²⁹ V. en ce sens, INTA, Issue brief, « Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin, Violation of the TRIPS Agreement », Juin 2000, disponible sur le site Internet de l'INTA : www.inta.com. Bien que l'argumentaire développé à l'égard de l'illicéité d'un système de coexistence marques antérieures / indications

L'article 5.6 de l'Arrangement de Lisbonne, en ce qu'il tend à dénier la possibilité d'une coexistence entre des marques antérieures et une appellation d'origine protégée au titre de l'Arrangement de Lisbonne, pourrait dès lors être révisé, afin de ne pas diminuer indûment les flexibilités offertes par l'accord ADPIC sur la question des relations entre la protection des indications géographiques et celle des marques antérieures.

Dans cette perspective, s'il peut paraître judicieux – en termes de sécurité juridique – d'énumérer les motifs sur la base desquels un refus de protection ou une invalidation peut être prononcée, il est également souhaitable de préserver une importante marge de manœuvre pour les États membres dans leur mise en œuvre, dans le respect des conditions posées par l'accord ADPIC, afin de rendre le système de Lisbonne attractif tant pour les sectateurs de l'approche *first to file* que pour les tenants de théorie de la primauté *relative* de l'indication géographique.

Résumé

Compte tenu des précédents développements, la préparation d'un Protocole à l'Arrangement de Lisbonne pourrait constituer une solution appropriée³⁰. À défaut, il serait également possible de songer à la mise en place d'un instrument de « soft law » de type déclaration commune ou guide d'utilisation, moins difficile à négocier, venant préciser l'interprétation à donner à certaines notions³¹.

À l'instar du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ledit Protocole aurait pour objet de conserver l'architecture globale de l'Arrangement de Lisbonne, tout en apportant des modifications sur les quelques points problématiques qui tendent à restreindre l'attractivité du système de Lisbonne pour de nouveaux membres.

L'idée directrice qui devrait gouverner une telle révision serait de renforcer la cohérence du régime international des indications géographiques, et de créer une synergie manifeste entre le cadre commercial multilatéral et le système de Lisbonne, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour préserver les traditions juridiques et culturelles nationales³².

Dans cette perspective, il est possible d'envisager, dans le cadre de la négociation dudit protocole :

géographiques ait été écarté par le groupe spécial de l'OMC (V. supra), celui développé sur l'illégalité du « *phasing out* » de marques antérieures, tel que l'implique l'article 5.6 de l'Arrangement de Lisbonne, nous paraît justifié à certains égards.

³⁰ V. en ce sens D. Gervais, « The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential », *précité, passim*.

³¹ Un tel instrument a récemment été proposé pour compléter les accords internationaux dans le domaine du droit d'auteur (v. Ch. Geiger, « Implementing an International Instrument for Interpreting Copyright Limitations and Exceptions »: *IIC* 2009, p. 627).

³² V. en ce sens également D. Gervais, « Le Nouveau Monde et l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine: Le terroir dans la mire de l'OMC », conférence dans le cadre du cycle du CEIPI sur les questions fondamentales de la propriété intellectuelle, Strasbourg, 17 nov. 2009.

1. La suppression de l'exigence de protection de l'appellation d'origine « *en tant que telle* » dans le pays demandeur.
2. Un alignement de la définition de l'objet de la protection sur la définition de l'indication géographique telle que contenue dans l'accord ADPIC.
3. Une ouverture du système de Lisbonne aux systèmes régionaux de protection des indications géographiques, au moyen d'une clause permettant l'adhésion d'organisations intergouvernementales.
4. Une clarification des conditions de refus d'enregistrement et d'invalidation par les autorités administratives et judiciaires nationales, tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux droits nationaux dans la mise en œuvre de ces conditions, dans l'esprit des dispositions respectives de l'accord ADPIC, dotées d'une certaine flexibilité.

Dans cette logique, le Protocole devrait s'écarter de la solution préconisée par l'article 5.6 de l'Arrangement de Lisbonne, qui tend à restreindre indûment la capacité des États membres à organiser les relations entre indications géographiques et marques antérieures.

5. Afin de renforcer l'attractivité du système de Lisbonne pour les pays en développement et de proposer un cadre juridique prenant pleinement en compte l'intérêt de ces pays, poursuivre une réflexion sur la valorisation des savoirs traditionnels dans le cadre de ce système.

L'économie du système de Lisbonne envisagé ci-dessus s'inscrirait dans une volonté de façonner un cadre juridique équilibré et fédérateur, adapté aux besoins du Vieux continent, conscient de longue date de l'importance de la protection des signes d'origine et de qualité en termes d'aménagement du territoire et de promotion du développement rural ; du Nouveau Monde industrialisé, sensibilisé à l'engouement croissant des consommateurs pour les produits locaux ; et du Monde en développement, de plus en plus intéressé par le potentiel des indications géographiques dans la valorisation des produits agricoles et des savoirs traditionnels.