

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

TN/IP/W/8
23 avril 2003

(03-2166)

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
Session extraordinaire

Original: anglais

SYSTEME MULTILATERAL DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PREVU A L'ARTICLE 23:4 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

Communication de Hong Kong, Chine

Le Secrétariat a reçu le 17 avril 2003 la communication ci-après du Bureau des affaires économiques et commerciales de Hong Kong, qui lui a demandé de la distribuer à la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC.

I. INTRODUCTION

1. L'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que, 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. Conformément au Programme de Doha pour le développement, les Membres doivent négocier l'établissement du système multilatéral pour les vins et les spiritueux d'ici à la cinquième session de la Conférence ministérielle.

2. Ces négociations ont été engagées mais, à ce stade, les opinions divergent encore sur un certain nombre de questions. La note du Président (JOB(03)/60, daté du 20 mars 2003) énumère un certain nombre d'éléments susceptibles d'être examinés plus avant. Le présent document expose les propositions de Hong Kong, Chine, concernant:

- i) le mécanisme du système de notification et d'enregistrement;
- ii) l'effet juridique du système; et
- iii) la participation à celui-ci.

II. OBJET

3. Le présent document a pour objet de proposer un autre modèle de système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux à établir au titre de l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC. Il est reconnu:

- i) que l'objectif du système multilatéral prévu à l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC est de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins et les

spiritueux conformément aux dispositions des articles 22 à 24 de l'Accord sur les ADPIC;

- ii) que, en vertu de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres de l'OMC seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques;
- iii) que les droits de propriété intellectuelle ont un caractère essentiellement territorial;
- iv) que le système à établir n'imposera aux Membres aucune nouvelle obligation juridique de fond ni ne leur confèrera d'autres droits reconnus par la loi qui aillent au-delà de l'Accord sur les ADPIC; et
- v) que l'établissement et le maintien du système n'imposeront aucune charge financière ou administrative excessive aux Membres choisissant de participer au système.

III. CARACTERISTIQUES ET EFFET JURIDIQUE

4. On trouvera ci-après une description succincte des caractéristiques et de l'effet juridique du système proposé:

- i) Le système multilatéral ne prévoit qu'un examen quant à la forme de l'indication géographique faisant l'objet d'une notification. Sous réserve que les renseignements de base relatifs à l'indication géographique, à son titulaire et au fondement juridique de sa protection dans le pays d'origine soient communiqués à l'autorité responsable, l'indication sera inscrite au registre.
- ii) Le système ne traite pas les revendications concurrentes pour les indications géographiques. Le règlement de cette question continuera de relever de la législation nationale.¹
- iii) Les coûts de fonctionnement du système seront répartis entre les Membres participants en fonction du nombre de notifications présentées.
- iv) L'enregistrement devrait être accepté par les juges, les tribunaux et les organes administratifs nationaux des Membres participants comme la preuve *prima facie*: a) de la titularité; b) du fait que l'indication entre dans le cadre de la définition des "indications géographiques" figurant à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC; et c) du fait qu'elle est protégée dans le pays d'origine. L'objectif est de faire en sorte que ces faits soient réputés établis, à moins que la preuve du contraire ne soit produite par l'autre partie à la procédure devant des juges, des tribunaux ou des organes administratifs nationaux dans les cas se rapportant à des indications géographiques. En pratique, une présomption réfragable est établie en faveur des titulaires d'indications géographiques en ce qui concerne les trois faits pertinents susmentionnés.
- v) L'instrument juridique proposé aidera le titulaire d'une indication géographique à se libérer de la charge de la preuve concernant les questions pour lesquelles cette charge

¹ Aux fins du présent document (y compris les annexes), "législation nationale" s'entend de la législation applicable dans la juridiction du Membre visé.

lui incombe en vertu de la législation nationale dans le cadre d'une procédure interne. De ce fait, la protection des indications géographiques par les systèmes nationaux des Membres participants s'en trouvera facilitée.

- vi) La possibilité d'utiliser l'instrument juridique proposé ne doit pas empêcher le recours à d'autres présomptions qui peuvent être applicables en vertu de la législation nationale.
- vii) Les questions relatives à l'applicabilité des motifs ou exceptions prévus aux articles 22 à 24 devraient continuer d'être tranchées par les juges, tribunaux ou organes administratifs nationaux des Membres participants, en application de la législation nationale et eu égard aux particularités locales pertinentes. Pour écarter le moindre doute, les décisions des juges, tribunaux ou organes administratifs nationaux des Membres participants auront un effet uniquement territorial.
- viii) La participation au système devrait être au départ entièrement volontaire. La question de son étendue devrait être examinée après que le système aura été opérationnel pendant [quatre] ans.

5. Le mécanisme est décrit en détail dans l'annexe A. Une évaluation préliminaire des coûts de fonctionnement du système proposé est présentée dans l'annexe B.

ANNEXE A

AUTRE MODELE DE SYSTEME MULTILATERAL DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ETABLI AU TITRE DE L'ARTICLE 23:4 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

A. NOTIFICATION

1. Les Membres souhaitant participer au système ("les Membres participants")¹ pourront notifier à l'organe administrant² toute indication géographique nationale pour les vins et les spiritueux qui est protégée par la législation nationale, des décisions judiciaires ou des mesures administratives nationales.

2. Les notifications communiquées contiendront les éléments suivants:

- a) Les renseignements concernant l'indication géographique (par exemple, le nom, le lieu ou la région, la qualité, la réputation ou autres caractéristiques, ainsi que les produits auxquels se rapporte l'indication géographique).
- b) Le nom et les coordonnées du titulaire de l'indication géographique.
- c) Le nom du Membre participant présentant la notification.
- d) Les renseignements concernant le bureau habilité à recevoir la correspondance qui provient de l'organe administrant.
- e) Soit:

Une déclaration sous forme d'acte authentique faite par les pouvoirs publics du Membre présentant la notification selon laquelle l'indication géographique:

- i) est conforme à la définition figurant à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC;
- ii) est protégée par la loi et n'est pas tombée en désuétude sur le territoire du Membre participant présentant la notification; et
- iii) une déclaration des pouvoirs publics du Membre participant présentant la notification attestant que l'indication géographique se rapporte à des vins et/ou des spiritueux.

¹ On suppose que ce sont les Membres participants qui présenteront les notifications. Il faudra peut-être étudier la question de savoir si les titulaires d'indications géographiques devraient être autorisés à présenter directement les notifications.

² Jusqu'à présent, les propositions des Membres semblent indiquer que le Secrétariat de l'OMC devrait être chargé de l'administration du système. Il pourrait être envisagé de confier cette tâche à d'autres organisations internationales compétentes.

Soit:

Le texte de la législation nationale ou des décisions judiciaires nationales qui protègent l'indication géographique sur le territoire du Membre participant présentant la notification.

- f) Toute date concernant le commencement ou l'expiration de la protection conformément à la législation nationale, les mesures administratives ou les décisions judiciaires nationales pertinentes du Membre participant présentant la notification.
- g) La taxe prescrite.³

3. Les notifications pourront être présentées à tout moment. Toutefois, l'organe administrant pourra fixer le nombre maximal de demandes devant être traitées chaque année en fonction de la capacité administrative et des ressources dont il disposera.

B. ENREGISTREMENT

1. Après avoir reçu les notifications des Membres participants, l'organe administrant entreprendra un examen quant à la forme des notifications et s'assurera que les documents communiqués sont recevables. La procédure ne comporte pas d'examen quant au fond.

2. L'organe administrant pourra exiger du Membre participant présentant la notification qu'il apporte les corrections nécessaires s'il estime que les documents communiqués ne satisfont pas aux prescriptions minimales quant à la forme.

3. Une fois que l'organe administrant aura constaté que les formalités ont été remplies, que les documents communiqués sont recevables et que la taxe prescrite a été acquittée, les indications géographiques seront inscrites au registre des indications géographiques. Pour chaque indication géographique inscrite au registre, l'organe administrant délivrera, dès que possible, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement au Membre participant concerné. Les certificats d'enregistrement pourront être délivrés sous forme électronique.

4. Le registre des indications géographiques contiendra les renseignements ci-après concernant chaque indication géographique enregistrée:

- a) Le nom de l'indication géographique.
- b) Le lieu ou la région, autres qualité, réputation ou caractéristiques, et les produits auxquels se rapporte l'indication géographique.
- c) Le nom et les coordonnées du titulaire de l'indication géographique.
- d) Le nom du Membre participant présentant la notification.
- e) Les renseignements concernant le bureau habilité à recevoir la correspondance qui provient de l'organe administrant.

³ Le principe appliqué est celui selon lequel l'utilisateur paie. Le système fonctionnera sur la base d'un recouvrement intégral des coûts. Il pourra être tenu compte à cet égard du traitement spécial et différencié en faveur des pays les moins avancés Membres et des pays en développement Membres.

- f) La déclaration sous forme d'acte authentique faite par les pouvoirs publics du Membre participant présentant la notification (comme il est indiqué au point A.2 e) ci-dessus) ou la législation nationale, les décisions judiciaires ou mesures administratives nationales qui protègent l'indication géographique.
- g) Toute date concernant le commencement ou l'expiration de la protection en vertu de la législation nationale, des mesures administratives ou des décisions judiciaires nationales du Membre participant présentant la notification.
- h) Une déclaration attestant que la date de notification ou d'enregistrement ne sera pas considérée comme établissant la priorité en cas de conflit entre des demandes portant sur des indications géographiques identiques ou similaires.
- i) La date d'enregistrement.
- j) Le numéro de l'enregistrement.

5. L'organe administrant notifiera aux Membres participants tout enregistrement nouveau ou modifié. Pour cela, il pourra utiliser des moyens électroniques.

6. Le Registre (qui devrait être tenu à jour par l'organe administrant) devra être mis à la disposition du public sur le site Internet de l'OMC pour consultation et recherche. L'organe administrant distribuera tous les ans un exemplaire du Registre à chaque Membre participant.

C. MISE A JOUR DU REGISTRE MULTILATERAL

1. L'enregistrement initial sera valable pour une période de dix ans. Sous réserve du paiement d'une taxe prescrite, les Membres participants pourront déposer une demande auprès de l'organe administrant en vue du renouvellement d'un enregistrement. Chaque renouvellement correspondra à une nouvelle période de dix ans et le nombre de renouvellements ne sera pas limité.

2. Les Membres participants demandant le renouvellement de l'inscription d'une indication géographique au Registre communiqueront les renseignements mentionnés au point A.2 ci-dessus, sous réserve de toutes modifications factuelles intervenues depuis l'enregistrement initial ou depuis une modification ultérieure. Ces demandes feront l'objet d'un examen quant à la forme tel qu'il est décrit dans la partie B de la présente annexe.

3. Les Membres participants concernés notifieront, dès que possible, à l'organe administrant toutes modifications ou rectifications concernant les inscriptions au Registre. L'organe administrant autorisera ces modifications ou rectifications s'il est convaincu que la notification est recevable et que la taxe prescrite a été payée.

4. L'organe administrant sera chargé de la compilation, de la tenue et de la mise à jour du Registre.

5. Si une indication géographique enregistrée n'est plus protégée ou est tombée en désuétude dans le pays d'origine, le Membre participant qui a déposé la demande initiale le notifiera à l'organe administrant et l'indication géographique en question sera radiée du Registre en conséquence.

6. Tout Membre participant pourra notifier à l'organe administrant que la protection a été refusée à une indication géographique enregistrée, par des juges, tribunaux ou organes administratifs dans son pays ou sur son territoire pour les motifs autorisés en vertu des articles 22 à 24 de l'Accord sur les ADPIC. L'organe administrant transmettra, dès que possible après sa réception, la notification en

question au Membre participant qui a déposé la demande initiale et, dans le même temps, inscrira au Registre le refus de protection accompagné des motifs de celui-ci.⁴

D. EFFET DE L'ENREGISTREMENT

1. Le certificat d'enregistrement (ou les copies du certificat autorisées par la législation nationale) constituera la preuve de l'inscription de l'indication géographique considérée au Registre des indications géographiques devant tout juge, tribunal ou organe administratif national des Membres participants dans le cadre de toute procédure judiciaire, quasi judiciaire ou administrative se rapportant à l'indication géographique.

2. L'inscription d'une indication au Registre sera admise à titre de preuve *prima facie*:

- a) de la propriété de l'indication;
- b) du fait que l'indication satisfait à la définition donnée à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC en tant qu'indication géographique; et
- c) du fait que l'indication est protégée dans le pays d'origine (c'est-à-dire que l'article 24:9 de l'Accord sur les ADPIC n'est pas applicable)

devant tout juge, tribunal ou organe administratif national des Membres participants dans le cadre de toute procédure judiciaire, quasi judiciaire ou administrative se rapportant à l'indication géographique. Les faits seront réputés établis à moins que la preuve du contraire ne soit produite par l'autre partie à la procédure. En pratique, une présomption réfragable est établie en ce qui concerne les trois faits susmentionnés.⁵

3. L'un quelconque des faits destinés à être démontrés au moyen de la preuve *prima facie* dont il est question au point D.2 ci-dessus pourra être réfuté par la preuve du contraire. Les Membres peuvent en outre prévoir, si leur système juridique le permet, la possibilité de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a récusé en vain la preuve *prima facie*.⁶

4. Pour écarter le moindre doute:

- a) Un Membre participant pourra refuser la protection d'une indication géographique conformément à sa législation nationale, si un juge, tribunal ou organe administratif national constate que l'un quelconque des motifs ou exceptions prévus aux articles 22 à 24 de l'Accord sur les ADPIC est applicable, eu égard aux particularités locales pertinentes.
- b) Les décisions des juges, tribunaux ou organes administratifs nationaux des Membres participants auront un effet uniquement territorial.

⁴ La procédure d'inscription est destinée à améliorer la transparence. La décision des juges, tribunaux ou organes administratifs nationaux de refuser la protection d'une indication géographique enregistrée n'aura un effet contraignant que sur le territoire national.

⁵ Pour les juridictions qui font une distinction entre la charge juridique et la charge de la preuve, l'instrument juridique proposé renversera la charge de la preuve pour ce qui est des questions a) à c) mentionnées dans ce paragraphe.

⁶ Une telle disposition peut contribuer à décourager l'abus éventuel du droit de récuser la preuve *prima facie* sur la base d'un certificat d'enregistrement.

- c) L'admission de la preuve *prima facie* ne doit pas empêcher le recours à d'autres présomptions qui peuvent être applicables en vertu de la législation nationale.

E. PARTICIPATION

La participation au système est volontaire, ce qui signifie que:

1. Les Membres devraient être libres de participer et de notifier les indications géographiques protégées sur leur territoire.
2. L'obligation d'attribuer des effets juridiques aux enregistrements effectués dans le cadre du système ne sera impérative que pour les Membres choisissant de participer au système.

F. EXAMEN

Le système de notification et d'enregistrement fera l'objet d'un examen [quatre] ans après sa mise en place. En particulier, la question de l'étendue de la participation devrait être réétudiée à l'occasion de cet examen.

ANNEXE B

COÛT APPROXIMATIF D'UN SERVICE D'ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES POUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX

Au cours des débats précédents du Conseil des ADPIC, un certain nombre de Membres ont émis le souhait qu'une estimation des coûts soit jointe à toute proposition d'établissement d'un service d'enregistrement des indications géographiques.

Le modèle proposé par Hong Kong, Chine dans le présent document est fondé sur le principe d'un examen quant à la forme qui serait effectué par le Secrétariat de l'OMC (ou par un organe similaire), à Genève, et ne prévoit pas de procédures multilatérales d'opposition.

Hong Kong, Chine a déjà de l'expérience dans l'administration d'un service d'enregistrement des dessins et modèles sur la base d'un examen quant à la forme. L'examen des demandes d'enregistrement de dessins et modèles à Hong Kong, Chine est un peu plus complexe que l'examen quant à la forme proposé dans le présent document, cela parce que l'enregistrement de dessins ou modèles suppose obligatoirement un examen des revendications de la priorité en vertu de la Convention de Paris. Cette étape ne serait pas prévue pour les indications géographiques.

Pour calculer le coût du service, nous sommes partis des hypothèses suivantes:

- une capacité maximale de 10 000 indications géographiques enregistrées;
- une charge de travail correspondant au traitement de 1 000 demandes par an;
- les enregistrements doivent être renouvelés après dix ans;
- 70 pour cent de toutes les indications géographiques enregistrées font l'objet d'un renouvellement (estimation fondée sur l'expérience du service d'enregistrement des dessins et modèles de Hong Kong);
- 1,5 pour cent des enregistrements sont modifiés ou des inscriptions sont changées en l'espace de dix ans (estimation fondée sur l'expérience du service d'enregistrement des dessins et modèles de Hong Kong);
- tout le matériel informatique sera amorti en dix ans mais, en pratique, ce matériel pourrait être renouvelé après cinq ans à un coût minimal si la spécification du système reste la même;
- les coûts calculés pour Hong Kong ont été convertis en dollars EU au taux de 7,8 dollars EU = 1,0 dollar de Hong Kong, et un indice du coût de la vie a été appliqué pour tenir compte des coûts correspondant à la Suisse.

D'après notre expérience, il faut deux employés de niveau universitaire, à plein temps, pour procéder aux examens quant à la forme, aidés par un petit groupe d'employés de bureau, les coûts y relatifs s'ajoutant aux frais généraux et de logement. Sur cette base, nous estimons que le coût de mise en place d'un système informatique et d'un serveur Internet sécurisé accompagné du logiciel nécessaire à la tenue du registre s'élèvera à 10 800 dollars EU. Les coûts récurrents annuels seraient de l'ordre de 253 900 dollars EU. D'après ces chiffres, l'enregistrement d'une seule indication géographique coûterait environ 180 dollars EU.