ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

TN/IP/M/26
20 octobre 2010

(10-5434)

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

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Tenue au Centre William Rappard
le 10 juin 2010

Président: M. l'Ambassadeur D. Mwape (Zambie)

Sommaire: Page

A. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 1
B. NÉGOCIATION SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX 1
C. AUTRES QUESTIONS 26

A. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. La vingt-sixième Session extraordinaire est convenue d'adopter l'ordre du jour tel que présenté dans l'aérogramme WTO/AIR/3566.

B. NÉGOCIATION SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX

2. Le Président a rappelé qu'il avait établi le rapport contenu dans le document TN/IP/20, destiné à permettre au CNC de faire le point sur la situation, sous sa propre responsabilité et après avoir consulté l'ensemble des Membres. Dans la Partie II relative aux "Travaux futurs", il avait fait plusieurs propositions, qui avaient dans une grande mesure été bien accueillies par les délégations. Il avait proposé en particulier d'adopter l'"approche 3-4-5": le "trois" faisait référence aux trois groupes de questions mises en évidence par M. l'Ambassadeur Manzoor Ahmad en 2008 et mentionnées au paragraphe 6 du document TN/IP/20; le "quatre" renvoyait aux quatre questions posées en octobre 2009 par M. l'Ambassadeur Trevor Clarke concernant les effets/conséquences juridiques de l'enregistrement, la participation et le traitement spécial et différencié, présentées au paragraphe 7 du document TN/IP/20; et le "cinq" correspondait aux "cinq principes directeurs" pour les futurs travaux proposés par M. l'Ambassadeur Clarke, définis au paragraphe 8 du document TN/IP/20. Le Président avait indiqué au paragraphe 12 du document TN/IP/20 qu'il n'excluait pas la possibilité de poser d'autres questions à mesure que la Session extraordinaire progresserait dans ses discussions afin de maintenir les négociations sur la bonne voie. Il avait aussi l'impression que les deux questions fondamentales à aborder étaient celles des effets/conséquences juridiques de l'enregistrement et de la

participation, mais que la première, à savoir les effets/conséquences juridiques, était la pierre d'achoppement. Dans son rapport, il avait aussi proposé qu'à l'avenir, les discussions techniques menées par les Membres s'appuient sur les travaux déjà effectués, en mettant l'accent sur les questions de fond, en particulier la question des incidences d'une inscription au registre: comment les autorités nationales chargées des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques administraient-elles leurs systèmes et comment le mode de fonctionnement de ces derniers serait-il affecté par les différentes manières de "tenir compte" des renseignements figurant dans le registre qui avaient été proposées.

3. Conformément au programme de travail assigné aux groupes de négociation pour la période allant d'avril à juillet 2010, le Président avait mené une série de consultations informelles au début du mois de juin, au cours desquelles les délégations avaient procédé à un échange de vues sur l'organisation des travaux de la réunion en cours. À des fins de transparence et soucieux de n'exclure personne, il avait présenté les résultats de ces consultations à l'ensemble des Membres lors d'une réunion informelle ouverte à tous qui s'était tenue le 9 juin.

4. Comme il en avait discuté avec les Membres lors des consultations informelles, le Président avait l'intention d'axer les travaux de la réunion formelle en cours sur les effets/conséquences juridiques de l'enregistrement, en particulier sur la manière dont les autorités des Membres chargées des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques opéraient et comment le mode de fonctionnement de leurs systèmes pourrait être affecté par les différentes manières de "tenir compte" des renseignements figurant dans le registre qui avaient été proposées. À cette fin, il avait communiqué le 4 juin deux sous-questions sur les effets/conséquences juridiques de l'enregistrement, qui relevaient du texte introductif des deux questions posées par le Président en octobre 2008 sur les effets/conséquences juridiques. Ses deux sous-questions avaient été communiquées l'après-midi précédente dans les trois langues de l'OMC.[1]

5. S'agissant de la première sous-question, le Président a dit que, s'il se rappelait que certaines délégations avaient déjà expliqué comment les renseignements étaient pris en considération dans leurs procédures nationales, seules quelques-unes d'entre elles s'étaient prononcées sur la question de savoir si le fait d'en tenir compte était une obligation juridique et si une nouvelle source d'information serait automatiquement assujettie à une telle obligation dans, par exemple, les lignes directrices établies par un pays à l'intention des examinateurs de marques.

6. Pour ce qui était de la deuxième sous-question, le Président a dit qu'à la lumière des échanges précédents sur ce point, les Membres jugeraient peut-être utile de débattre de la manière dont la question du caractère générique se posait et était actuellement traitée dans le cadre de certaines procédures au niveau national. Les réponses à cette question pourraient permettre de déterminer si les revendications liées au caractère générique devaient être justifiées ou non et à qui la charge de la preuve incombait dans la pratique actuelle.

---

[1] Les deux sous-questions communiquées par fax le 4 juin se lisent comme suit:

1. Pour prendre des décisions concernant la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce, quelles sources d'information les organismes nationaux compétents sont-ils à l'heure actuelle juridiquement obligés de prendre en compte et quelle est la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation? Les nouvelles sources d'information disponibles sont-elles automatiquement couvertes par cette obligation juridique?
2. Dans les procédures nationales concernant la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce, quel est le degré de justification actuellement requis pour soulever la question du caractère générique d'un terme, et à qui incombe-t-il d'apporter la preuve du caractère générique ou non générique
   a. au cours du processus de demande de protection d'un terme?
   b. si la protection d'un terme est contestée?

7. Le Président a dit que ces sous-questions devaient servir de point de départ aux discussions techniques des Membres concernant les pratiques nationales. Bien que d'autres sous-questions puissent certainement se révéler utiles à l'avenir pour aborder d'autres aspects des trois groupes de questions, le Président a invité les Membres à ce stade à traiter ces deux sous-questions afin de se concentrer sur la "pierre d'achoppement", à savoir les effets/conséquences juridiques de l'enregistrement. Il souhaitait également indiquer clairement que tous les autres moyens que les Membres envisageraient éventuellement pour partager des renseignements sur leurs systèmes à la réunion en cours, comme des études de cas, des scénarios ou des exposés, restaient les bienvenus, et que les délégations qui souhaitaient aborder toute autre question, y compris celles de la participation et du traitement spécial et différencié, ne devraient pas hésiter à le faire.

Première sous-question

8. Le représentant de l'Union européenne a dit que la délégation de l'UE s'engageait à travailler selon les axes proposés dans le rapport du Président du 22 mars, c'est-à-dire que "les travaux techniques devraient être axés sur les questions de fond, y compris en particulier la question des implications d'un enregistrement, tout en utilisant la base que constituent les travaux de M. l'Ambassadeur Clarke pour aller de l'avant". Il a rappelé les questions 1 et 2 de l'Ambassadeur Clarke, concernant en premier lieu les obligations juridiques qui seraient acceptables et, en second lieu, l'importance et le poids à accorder aux renseignements figurant dans le registre. Gardant ces deux questions importantes à l'esprit, la délégation de l'UE était prête à répondre aux sous-questions du Président et à compléter les renseignements qu'elle avait déjà présentés aux Membres lors de réunions antérieures. Toutefois, étant donné que ces sous-questions n'avaient été communiquées que récemment, elle se réservait le droit de fournir des renseignements complémentaires à ce sujet lors de réunions ultérieures. L'intervenant espérait qu'elles permettraient de progresser sur les effets du registre, question qui avait été définie comme étant un domaine essentiel des négociations, ainsi que sur les autres éléments.

9. Abordant la première sous-question, relative aux sources d'information que les autorités nationales étaient "juridiquement obligées de prendre en compte" pour prendre des décisions concernant l'enregistrement et la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce, et au point de savoir si les nouvelles sources d'information disponibles étaient automatiquement couvertes par cette obligation juridique, l'orateur a expliqué que l'Union européenne était dotée d'un double système de protection, pour les indications géographiques d'une part et les marques de fabrique ou de commerce d'autre part, et que les détenteurs de droits étaient libres de choisir l'un ou l'autre système, ou une combinaison des deux. Il considérait que cette double approche était favorable à l'activité commerciale et économique dans la mesure où elle n'imposait aucun système au détenteur du droit. L'intervenant a précisé que pour répondre aux sous-questions, il traiterait les deux systèmes séparément.

10. Commençant par la procédure en vigueur au sein de l'Union européenne concernant les vins et les spiritueux, le délégué a abordé le premier élément de la question concernant les sources d'information qui devraient être prises en considération. Les demandes de protection d'indications géographiques étaient examinées par les services de la Commission européenne, dans le cadre établi par le droit de l'UE. Lorsqu'ils recevaient une demande de protection d'une indication géographique, les services de la Commission procédaient à un examen d'office pour déterminer si celle-ci remplissait les conditions énoncées dans les règlements applicables de l'Union européenne sur les indications géographiques, vérifiant par exemple si l'indication géographique sur laquelle portait la demande comportait les éléments constitutifs d'une indication géographique et s'il pourrait y avoir un obstacle à sa protection, en particulier si le nom était identique à un nom commun applicable à un vin ou un spiritueux.

11. Tout au long de ce processus d'examen, les services de la Commission devaient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des prescriptions établies par le droit communautaire concernant l'enregistrement et la protection des indications géographiques. À cette fin, ils examinaient les renseignements contenus dans la demande de protection de l'indication géographique, en particulier le nom à protéger, les renseignements relatifs au déposant et les spécifications du produit, y compris, notamment, la description du produit ou de son aire de production, ainsi que les données détaillées permettant d'établir un lien entre une qualité, une caractéristique ou une réputation du produit et l'aire de production. Les services de la Commission pouvaient aussi consulter et prendre en considération toute autre source d'information qu'ils jugeaient appropriée, telle que les publications pertinentes, les encyclopédies ou les renseignements figurant sur des sites Web de l'Internet. Ils pouvaient par exemple consulter les renseignements disponibles auprès de l'Organisation de la vigne et du vin (OIV). À la suite de l'examen d'office, une procédure d'opposition était possible, au cours de laquelle des tiers pouvaient former une opposition dûment motivée. Sur la base de tous les renseignements disponibles, les services de la Commission décidaient alors d'accorder la protection ou de rejeter la demande.

12. S'agissant de la deuxième partie de la question relative à la "sanction" prévue en cas de non-respect de l'obligation de tenir compte des sources d'information dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un vin ou un spiritueux, l'intervenant a dit qu'il allait de soi que les services de la Commission devaient agir en conformité avec le droit de l'UE, que ce soit sur le plan des procédures ou de l'évaluation quant au fond. Toute décision relative à la protection d'une indication géographique pouvait être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne, notamment en cas de non-respect d'une prescription essentielle en matière de procédure, de dispositions de traités européens ou de toute règle de droit générale relative à leur application.

13. Pour ce qui était de la troisième partie de la première question, c'est-à-dire si les nouvelles sources d'information disponibles étaient automatiquement couvertes par cette obligation juridique, l'orateur a dit que ces sources d'information supplémentaires pouvaient être prises en considération, mais qu'il n'y avait aucune obligation juridique de le faire. En d'autres termes, une nouvelle source d'information ne serait pas automatiquement couverte. Pour rendre obligatoire la consultation d'une telle source d'information, il conviendrait de prévoir des dispositions à cet effet dans un instrument définissant les procédures relatives à l'octroi d'une protection des indications géographiques, par exemple les règlements de l'UE portant sur les indications géographiques. De telles dispositions devraient également préciser – et c'était essentiel – l'importance et le poids à accorder à ces renseignements.

14. Abordant la première question par rapport à la procédure de l'UE applicable aux marques de fabrique ou de commerce, le délégué a rappelé que l'Union européenne avait établi un système de la marque communautaire. La marque communautaire était un titre unique qui couvrait l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les demandes d'enregistrement de marques étant examinées par un organisme de l'Union européenne situé à Alicante, en Espagne, à savoir l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

15. Pour ce qui était des sources d'information à prendre en considération, l'OHMI s'inspirait des prescriptions établies par le droit communautaire, complétées par ses propres directives d'examen, qui étaient analogues aux procédures qu'appliquait la Commission européenne aux indications géographiques. Dès réception d'une demande de marque communautaire, l'OHMI commençait la procédure d'examen. Cette procédure comprenait notamment un examen des conditions de forme ainsi qu'un examen des motifs absolus de refus, tels que définis dans la législation sur les marques de l'Union européenne. Dans ce contexte, la législation applicable n'imposait pas de consulter une source d'information spécifique. Toutefois, l'examinateur était tenu de s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'UE ou par tout autre instrument juridique qui était contraignant ou dont l'Office devait tenir compte. Par exemple, les demandes de marque qui n'avaient pas été autorisées par les autorités

compétentes devaient être refusées si elles étaient contraires à l'article 6*ter* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. À cette fin, l'examinateur devait tenir compte de "la base de données de l'article 6*ter*" disponible à l'OMPI. De même, les marques de fabrique ou de commerce composées d'indications géographiques de vins et de spiritueux ou comportant de telles indications ne pouvaient être enregistrées que si elles concernaient des vins et spiritueux de l'origine indiquée. Cela devrait aller sans dire, mais ce n'était pas le cas partout. Pour les indications géographiques ou les noms géographiques protégés dans l'Union européenne concernant des vins et des spiritueux, l'Office tenait compte des textes juridiquement contraignants pour l'Union européenne tels que les règlements de l'UE pertinents ou les accords internationaux conclus avec des pays tiers ou des régions. Dans la pratique, ces renseignements étaient regroupés dans des bases de données utilisées par les examinateurs.

16. D'une manière plus générale, lorsqu'ils instruisaient une demande, les examinateurs pouvaient utiliser toute source d'information disponible. Ils pouvaient par exemple s'appuyer sur les renseignements qu'ils trouvaient dans des dictionnaires ou sur des sites Web de l'Internet, ou tenir compte de l'acception ordinaire d'un terme. Comme l'orateur l'avait indiqué précédemment, l'OHMI disposait de directives spécifiques concernant l'examen des demandes de marques et assurait une formation continue à l'utilisation des sources d'information disponibles.

17. Tout comme dans les procédures relatives aux indications géographiques, des tiers pouvaient former une opposition en invoquant des motifs relatifs de refus, c'est-à-dire, d'une manière générale, l'existence d'une marque antérieure ou d'un autre signe utilisé dans le commerce, y compris une indication géographique. L'opposition était ensuite examinée par la Division d'opposition de l'OHMI sur la base des éléments produits par les parties. La décision pouvait elle-même faire l'objet d'un recours devant la Chambre de recours de l'OHMI. Un recours était également possible devant le Tribunal de l'Union européenne, connue auparavant sous le nom de Tribunal de première instance et, en dernier ressort, devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

18. Si l'office des marques n'avait pas tenu compte comme il se devait des textes européens juridiquement contraignants pertinents pendant la procédure d'examen, des tiers pouvaient soulever la question après la publication de la demande de marque communautaire. Ils pouvaient soumettre des "observations de tiers", fondées sur des motifs absolus de refus. D'une manière plus générale, si une marque communautaire n'était pas enregistrée selon les règles, une procédure en radiation (déchéance ou nullité) pouvait être engagée, et un recours pouvait être introduit devant les chambres de recours de l'OHMI. Un autre recours pouvait être introduit devant le Tribunal de l'Union européenne et, en dernier ressort, devant la CJUE.

19. S'agissant de la question de savoir si une nouvelle source d'information, devenue récemment disponible, serait automatiquement couverte par une telle obligation juridique dans le cadre de l'examen d'une demande de marque, l'orateur a dit qu'une nouvelle source d'information telle que le registre de l'OMC ne serait pas automatiquement couverte. Ce serait le cas uniquement si l'obligation de tenir compte de ces renseignements était prévue dans un instrument que l'OHMI était tenu de mettre en œuvre, comme le Règlement sur la marque communautaire ou les Directives d'examen de l'OHMI.

20. À titre de remarque de conclusion sur la première sous-question, l'intervenant a souligné une caractéristique très importante, commune aux procédures applicables à la fois aux indications géographiques et aux marques. Il ne serait pas suffisant de prévoir une disposition relative à la consultation car, pour que la source soit véritablement pertinente, les autorités compétentes devraient avoir des directives juridiquement contraignantes et claires sur les conséquences à tirer de cet exercice de consultation. Or, comme les délégués le savaient, dans la proposition majoritaire contenue dans le document TN/C/W/52, la délégation de l'UE et les autres coauteurs jugeaient important qu'un certain poids soit accordé aux renseignements figurant dans le registre. C'était la raison pour laquelle ils

avaient clairement défini dans leur proposition les conséquences que devait avoir la consultation des renseignements consignés dans le registre. Les conséquences étaient en effet un aspect fondamental pour les auteurs de la proposition contenue dans le document TN/C/W/52.

21. La représentante de Hong Kong, Chine a indiqué que la délégation de son pays se félicitait des deux sous-questions posées sur les effets et les conséquences juridiques de l'enregistrement, qui faciliteraient le partage et l'échange de renseignements techniques entre les Membres.

22. Rappelant que la proposition de la délégation de son pays (TN/IP/W/8) avait trait à un système théorique, c'est-à-dire un système qui n'avait pas été mis en œuvre à Hong Kong, Chine, l'oratrice a abordé la première sous-question du Président. D'après le document TN/IP/W/8, chaque demande d'inscription d'une indication géographique au registre serait présentée par le représentant désigné d'un Membre. Les renseignements fournis dans la demande, si celle-ci avait été acceptée à la suite d'un examen quant à la forme, constitueraient, en cas de procédure pour atteinte à un droit devant tout juge, tribunal ou organe administratif des Membres, la preuve *prima facie* de la propriété de l'indication et du fait que le terme était une indication géographique au sens de l'Accord sur les ADPIC et qu'il était protégé en tant qu'indication géographique dans le pays du déposant. Ces trois faits seraient réputés établis, à moins que la preuve du contraire ne soit produite par l'autre partie à la procédure. Si le représentant désigné par le Membre affirmait que la demande avait été déposée de bonne foi, le responsable de l'enregistrement n'examinerait pas davantage la revendication sur le fond. Cela signifiait que les juges, tribunaux ou organes administratifs s'en remettraient à l'affirmation des gouvernements Membres. D'après la proposition de la délégation de Hong Kong, Chine, les inscriptions au registre devraient être renouvelées périodiquement moyennant le paiement d'une taxe et, une fois le renouvellement effectué, les gouvernements Membres réaffirmeraient les éléments attestés dans l'enregistrement et apporteraient toute modification factuelle nécessaire, par exemple concernant la propriété ou le droit à la protection en vertu de l'Accord sur les ADPIC. En outre, les Membres intéressés devraient notifier à l'organe compétent, dans les délais prévus, toute correction apportée aux inscriptions figurant dans le registre.

23. La délégation de Hong Kong, Chine ne proposait pas cependant que le responsable du registre ou les Membres soient tenus de compléter les renseignements, si ce n'était, peut-être, pour notifier le fait que le Membre ne reconnaissait plus ou ne protégeait plus l'indication géographique, auquel cas celle-ci ne répondrait plus à la définition prévue dans l'Accord sur les ADPIC.

24. Le fonctionnement de la proposition de Hong Kong, Chine avait été expliqué dans un document de travail daté du 28 octobre 2009. Ce document contenait quatre études de cas hypothétiques portant sur: premièrement, la notification et l'enregistrement non contestés d'une indication géographique d'un Membre de l'OMC participant au système, à la fois aux niveaux national et international; deuxièmement, une demande d'enregistrement d'une indication géographique contestée, le litige ayant été réglé au niveau national avant la notification et l'enregistrement au niveau international; troisièmement, une indication géographique qui ne pouvait pas être protégée et qui avait été écartée par un Membre de l'OMC participant au système au niveau national; et quatrièmement, une notification et un enregistrement contestés à la fois aux niveaux international et national, l'affaire étant finalement réglée au niveau national dans un autre Membre participant de l'OMC. La délégation de Hong Kong, Chine espérait que cette réponse à la première sous-question du Président aiderait les Membres à mieux comprendre les questions en jeu.

25. La représentante du Canada a dit qu'elle souhaitait présenter aux Membres quelques réponses préliminaires aux questions du Président afin de compléter les renseignements que la délégation de son pays avait déjà fournis sur la manière dont le Canada tiendrait compte des renseignements contenus dans le registre. Le Canada appliquait deux procédures distinctes pour les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques.

26. S'agissant des marques de fabrique ou de commerce, les demandes d'enregistrement d'une marque étaient examinées, en vertu de la Loi canadienne sur les marques de commerce, par l'Office canadien de la propriété industrielle, qui vérifiait à la fois les motifs absolus et les motifs relatifs de refus. À moins que le registraire des marques de commerce ne soit convaincu de la non-conformité de la demande aux prescriptions énoncées dans la loi, la demande était publiée dans le Journal des marques de commerce, après quoi une procédure d'opposition pouvait être engagée devant la Commission des oppositions des marques de commerce. La Loi sur les marques de commerce ne précisait pas les renseignements que l'Office devait prendre en considération pendant la phase d'examen. Toutefois, dans la pratique, l'Office effectuait une recherche dans la base de données canadienne des marques de commerce pour confronter la marque faisant l'objet de la demande avec des marques qui avaient été éventuellement enregistrées précédemment ou pour lesquelles une protection avait été demandée. Pendant la phase d'opposition, tant l'opposant que le déposant étaient en droit de soumettre des éléments de preuve et de présenter des réclamations, dont la Commission des oppositions des marques de commerce devait tenir compte pour décider de refuser la demande ou de rejeter l'opposition. S'il était fait appel de la décision de la Commission, la Cour fédérale tenait compte du fait que la Commission n'avait pas rempli cette obligation.

27. Pour ce qui était des indications géographiques, le Ministre devait être convaincu, aux termes de l'article 11.12 3) de la Loi sur les marques de commerce, que la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du vin ou du spiritueux justifiait de protéger l'indication en tant qu'indication géographique. Étant donné qu'il n'existait pas d'obligation de tenir compte d'une source d'information en particulier, et comme il n'y avait pas de sanction prévue en conséquence, le Ministre avait toute latitude pour utiliser les renseignements disponibles afin de déterminer si une qualité, réputation ou autre caractéristique existait et pouvait être attribuée essentiellement à l'origine géographique du vin ou du spiritueux. La partie demandant la protection de l'indication géographique était libre de porter à l'attention du Ministre toute source d'information susceptible d'être pertinente, y compris une source nouvelle. Toute partie intéressée, qui s'opposait à la protection de l'indication géographique, pouvait aussi se référer à toute source pendant le délai d'opposition.

28. Bien qu'il n'existe actuellement aucune obligation juridiquement contraignante d'utiliser des sources d'information données, la délégation canadienne avait déjà indiqué que, si la proposition conjointe était acceptée, le Canada pourrait admettre que ses décideurs nationaux soient soumis à une obligation de consulter le registre pour prendre des décisions concernant l'enregistrement ou la protection de marques de fabrique ou de commerce et d'indications géographiques.

29. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a salué les questions du Président qui, selon lui, étaient utiles pour centrer les débats en cours sur des questions pratiques et pour procéder à un échange sur les procédures nationales des Membres. Il a dit que, dans la mesure où il venait juste de recevoir ces questions, il s'efforcerait d'apporter de bonne foi quelques éléments de réponse préliminaires. La délégation de son pays s'abstiendrait également de prononcer tout jugement sur le sens de certains des termes utilisés dans les sous-questions, tels que "justification" ou "juridiquement obligés".

30. L'intervenant a rappelé que la Nouvelle-Zélande ne possédait pas de système sui generis et que, par conséquent, les indications géographiques pouvaient être protégées en Nouvelle-Zélande par différents moyens. Le principal moyen était le système des marques ou la législation générale sur la concurrence et la protection des consommateurs. Dans le système des marques, les indications géographiques pouvaient être protégées, y compris en tant que marques de certification ou de marques collectives, en vertu de la Loi de 2002 sur les marques de fabrique ou de commerce, système auquel avaient recouru un certain nombre de titulaires d'indications géographiques étrangers. En vertu de la législation générale néo-zélandaise sur la concurrence et la protection des consommateurs, en revanche, la protection des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques non enregistrées pouvait être obtenue au moyen d'une procédure de common law dite de "substitution", de

la loi sur la protection des consommateurs ou de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales. C'était ainsi, en fait, que l'indication "Champagne" avait bénéficié d'une protection en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'une affaire qui était antérieure à l'adoption de l'Accord sur les ADPIC. S'agissant de la première sous-question du Président, l'orateur a dit que ces deux moyens de protection devaient être examinés séparément.

31. Premièrement, dans le cadre du système des marques, l'Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande était tenu de prendre en considération un certain nombre de sources d'information pour déterminer s'il existait des motifs relatifs empêchant l'enregistrement d'un terme au titre de la Loi de 2002 de la Nouvelle-Zélande sur les marques de fabrique ou de commerce. Ces sources comprenaient le registre national des marques de fabrique ou de commerce de la Nouvelle-Zélande, qui permettait de déterminer si la protection était exclue du fait de l'existence d'une marque antérieure, identique ou similaire au point de semer la confusion.

32. Une deuxième source d'information était la législation nationale néo-zélandaise, en particulier celle qui pouvait avoir une incidence sur l'enregistrement du terme. Par exemple, la Loi de 1981 sur la protection des drapeaux, des emblèmes et des noms interdisait l'enregistrement de certains noms.

33. Une troisième source d'information, probablement unique à la Nouvelle-Zélande, était constituée des renseignements et avis fournis à l'Office de la propriété intellectuelle par le Comité consultatif maori. Les Maoris étaient le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. L'interdiction d'enregistrer un terme offensant pour les Maoris, prévue dans la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, était l'un des moyens de faire respecter les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles de ce peuple. Par conséquent, pour déterminer si l'utilisation ou l'enregistrement d'un terme serait offensant pour les Maoris, l'Office de la propriété intellectuelle était obligé de tenir compte des renseignements et avis fournis par le Comité consultatif maori.

34. Une quatrième source d'information était les obligations internationales, par exemple celles que prévoyait la Convention de Paris.

35. Pour résumer, ces quatre sources figuraient parmi les sources d'information dont l'Office de la propriété intellectuelle était obligé de tenir compte et, en cas de non-respect de cette obligation, toute décision qu'il rendait pouvait justifier un réexamen judiciaire.

36. Il n'existait, cependant, aucune prescription juridique expresse obligeant l'Office de la propriété intellectuelle à consulter des sources d'information spécifiques pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce présentait un caractère distinctif. De ce fait, les sources d'information à considérer étaient potentiellement infinies et choisies à la discrétion de l'examinateur. Une obligation de consulter un registre international constituerait donc un élément supplémentaire significatif dans le système national de la Nouvelle-Zélande. S'agissant des sanctions, le fait de ne pas consulter ce registre constituerait un motif tout à fait recevable de réexamen judiciaire de la décision rendue par l'Office de la propriété intellectuelle.

37. Enfin, l'orateur a dit qu'il convenait de noter que la législation néo-zélandaise ne déterminait pas à l'avance le poids à accorder à quelque source d'information que ce soit. La Nouvelle-Zélande considérait plutôt qu'il était important de laisser aux examinateurs de propriété intellectuelle toute latitude pour évaluer tous les éléments de preuve au cas par cas, de sorte que leur décision ne soit pas biaisée par des mécanismes juridiques tels que des présomptions. En conséquence, la délégation de la Nouvelle-Zélande n'était pas d'accord avec la délégation de l'Union européenne sur le fait que les conséquences de l'inscription d'un terme dans un registre international devraient être prescrites à l'avance.

38. S'agissant des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques non enregistrées, l'orateur a brièvement fait observer que les décisions relatives à la protection de telles indications et marques en vertu de la législation néo-zélandaise sur la protection des consommateurs et sur la concurrence étaient rendues par les tribunaux habituels, la Haute Cour en l'occurrence. Par conséquent, les prescriptions habituelles de cette Cour en matière de preuve s'appliquaient. Les parties à un litige étaient habilitées à invoquer toutes les sources de preuve qu'elles souhaitaient à l'appui de leurs arguments. La Cour examinait tout élément de preuve porté à son attention, mais avait le pouvoir d'évaluer cet élément de preuve au cas par cas si elle le jugeait approprié. Le fait de ne pas tenir compte des éléments de preuve pertinents qui lui avaient été soumis constituait un motif d'appel des décisions.

39. La représentante de la Suisse a indiqué que la délégation de son pays avait apprécié les consultations menées récemment par le Président et se félicitait des sous-questions qu'il avait formulées, qui permettraient des discussions plus détaillées sur des questions techniques importantes. Pour répondre à ces sous-questions, la délégation suisse souhaitait livrer quelques renseignements préliminaires destinés à compléter les explications qu'elle avait déjà fournies sur la manière dont elle envisageait d'instituer un système multilatéral au niveau national. Conformément à la proposition qu'elle avait soumise dans le document TN/C/W/52 en vue de l'établissement d'un registre applicable à tous les produits, la réponse de la Suisse aux sous-questions du Président contiendrait des renseignements d'ordre général sur le système suisse, qui vaudraient pour tous les produits.

40. Lorsqu'elles prenaient des décisions relatives à la protection d'indications géographiques ou de marques de fabrique ou de commerce, les autorités suisses étaient tenues de s'appuyer sur les sources du droit, y compris les traités internationaux. Cette obligation concernait non seulement l'utilisation de ces sources d'information, mais aussi les conséquences juridiques qu'entraînait la prise en considération de ces renseignements pour déterminer si un tiers devait être protégé ou non. Les autorités recouraient à leur discrétion à toutes les autres sources d'information qui n'étaient pas associées à cette obligation juridique pour prendre une décision motivée.

41. Comme d'autres délégations l'avaient déclaré, le déposant ou un tiers avait, bien sûr, la possibilité de fournir des renseignements à plusieurs occasions. Les autorités compétentes en tenaient dûment compte, conformément aux règles de procédure applicables dans le cas d'espèce. L'oratrice a souligné à nouveau que les nouvelles sources d'information, à moins de relever d'une obligation juridique, ne seraient pas assujetties à cette obligation générale d'utiliser cette source d'information particulière ou de tenir compte de tout renseignement fourni. Il conviendrait donc de donner effet à une telle obligation juridique. La déléguée a fait observer que la proposition conjointe n'était pas suffisante pour faciliter la protection des indications géographiques car elle ne prévoyait pas une telle obligation juridique, pas plus qu'elle ne prévoyait le poids à accorder aux renseignements contenus dans le registre. Les sanctions à appliquer en cas de non-consultation ou de non-prise en considération des renseignements pour la première catégorie de cas qu'elle avait énumérés dépendaient de la question de savoir si l'obligation reposait sur la législation nationale ou sur un instrument international. S'il s'agissait de la législation nationale, il existait des voies de recours pour contester la décision rendue par l'autorité nationale. Si l'obligation juridique découlait d'un traité international, qu'il soit bilatéral, multilatéral ou plurilatéral, un recours ou un appel pouvait être formé au niveau national, pour autant que les traités en question prévoient des mécanismes à cet effet. Très souvent, la voie diplomatique pouvait également être utilisée lorsqu'une obligation avait été violée.

42. Pour ce qui était des autres sources d'information qui n'étaient pas prescrites par une obligation juridique, aucune sanction n'était prévue, si ce n'était en vertu des règles de procédure applicables qui imposaient de tenir compte des renseignements fournis par les parties à un différend ou par des tiers.

43. D'une manière plus générale, l'oratrice a souligné l'importance, au niveau multilatéral et dans le contexte de ces négociations, de prévoir une obligation de consulter et d'utiliser les renseignements figurant dans le registre et de définir les effets juridiques de ces renseignements, conformément à la proposition contenue dans le document TN/C/W/52. La délégation suisse estimait que si une telle obligation juridique n'était pas établie au niveau multilatéral, il existait un risque que ce soient les autorités nationales qui décident de tenir compte ou non des renseignements contenus dans le registre. Elle considérait donc, conformément à la proposition du document TN/C/W/52, qu'il était essentiel d'établir ces obligations au niveau multilatéral, à défaut de quoi le registre ne serait pas à même de garantir la protection au niveau national.

44. La représentante de l'Australie a dit que la délégation de son pays appuyait l'approche trois-quatre-cinq énoncée dans le rapport de mars du Président et qu'elle jugeait particulièrement utiles la poursuite des discussions techniques en cours et le partage des expériences nationales afin de permettre aux Membres de mieux comprendre la manière dont les diverses propositions de registre pourraient être mises en œuvre dans les divers systèmes nationaux. Qui plus est, la délégation australienne considérait que les sous-questions posées par le Président étaient extrêmement utiles et apprécierait toute question supplémentaire concernant les effets juridiques. Bien que ces questions soient toujours à l'étude dans la capitale de son pays, l'oratrice souhaitait apporter aux Membres une réponse préliminaire en toute bonne foi afin de montrer que l'Australie les accueillait dans un esprit positif.

45. L'Australie était dotée de plusieurs systèmes de protection des indications géographiques: la Société australienne des vins et spiritueux, d'une part, était chargée de définir les indications géographiques pour les vins, et la Loi sur les marques, d'autre part, protégeait les indications géographiques par le biais de marques de certification et de marques collectives. L'intervenante a rappelé que la délégation de son pays avait fourni un rapport complet lors de la Session extraordinaire de mars et qu'elle s'abstiendrait donc d'exposer le fonctionnement de ces systèmes. Abordant le système des marques, elle a indiqué que la pratique suivie en Australie dans ce domaine avait évolué depuis plus de 120 ans, et les examinateurs australiens s'en inspiraient largement. Les types de renseignements pertinents pour les examinateurs dépendaient notamment de la catégorie visée par la marque. Si la marque concernait un produit pharmaceutique, les examinateurs tiendraient alors compte de certaines sources d'information, et si la marque concernait la catégorie 33, ils s'appuieraient sur le registre spécifique des vins de la Société australienne des vins et spiritueux. D'une manière générale, cependant, les recherches sur l'Internet, les dictionnaires et les sources d'information publiques étaient pertinents pour déterminer si un terme pouvait être protégé en tant que marque de fabrique ou de commerce ou en tant qu'indication géographique. En outre, les examinateurs de marques s'aidaient des précédents s'il y avait eu des cas similaires, les journaux officiels constituant également une source d'information utile. L'intervenante a dit que la délégation de son pays répondrait de manière plus exhaustive aux sous-questions du Président lors de réunions futures, ajoutant qu'une mise en parallèle des propositions serait utile pour effectuer un travail de fond plus détaillé sur les différentes propositions soumises par écrit.

46. Le représentant de la Corée a dit que l'établissement d'un registre serait conforme au mandat et aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Surtout, le registre multilatéral ne devrait pas imposer de charge excessive aux pays en développement, y compris la Corée. Dans ce contexte, la Corée considérait que certains éléments de la proposition contenue dans le document TN/C/W/52, tels que la participation obligatoire et les effets juridiques de l'enregistrement, étaient inutilement contraignants pour les pays en développement. Néanmoins, la délégation coréenne était prête à débattre de ces questions avec les auteurs de la proposition afin d'étudier les solutions possibles. Le meilleur moyen de parvenir à une convergence de vues dans ces négociations consistait à s'attarder sur les détails. Une analyse des positions existantes ne serait pas productive dans la mesure où la position de chaque Membre était déjà bien connue. Dans ce contexte, la délégation coréenne considérait que les sous-questions proposées par le Président concernant les diverses questions techniques pourraient se

révéler extrêmement utiles et permettraient de mettre en lumière les avantages et les inconvénients de chaque proposition.

47. Répondant aux sous-questions posées par le Président, l'intervenant a dit que la délégation de son pays ferait tout son possible pour apporter des réponses préliminaires. Pour ce qui était de la première sous-question relative aux sources d'information dont les organismes nationaux étaient actuellement juridiquement tenus de tenir compte pour la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce, le délégué a dit que le système coréen de protection des indications géographiques était composé de deux sous-systèmes: les indications géographiques pour les biens industriels étaient protégées en vertu des règles pertinentes sur les marques appliquées par l'Office coréen de la propriété intellectuelle, alors que les indications géographiques pour les produits agricoles étaient protégées en vertu du système de protection des indications géographiques du ministère de l'agriculture.

48. Les règles applicables en matière de protection des indications géographiques de l'Office coréen de la propriété intellectuelle ne précisaient aucune source d'information spécifique pour référence, les autorités nationales compétentes n'étant donc pas juridiquement obligées de tenir compte d'une source en particulier. Cependant, les renseignements disponibles dans les bases de données existantes, sur l'Internet ou dans des articles de la littérature internationale étaient pleinement pris en considération par les responsables de l'Office coréen de la propriété intellectuelle.

49. S'agissant de la question des sanctions à appliquer au cas où il n'aurait pas été tenu compte d'une source d'information utile, l'orateur a dit que le déposant avait toujours le droit de porter une affaire devant la justice coréenne, ce qui était actuellement le cas en vertu du système de propriété intellectuelle coréen, dès lors que la procédure d'enregistrement était achevée. Pour ce qui était des nouvelles sources d'information, il a indiqué qu'elles seraient automatiquement couvertes par une telle obligation juridique et que les responsables coréens tiendraient compte de toute nouvelle source d'information, pour autant que certains critères soient remplis.

50. Le représentant du Japon a émis l'espoir que les négociations menées à la Session extraordinaire progresseraient pour parvenir à une convergence de vues significative. À cette fin, le Japon considérait que des discussions plus pragmatiques et pratiques étaient nécessaires. Rappelant que la délégation de son pays avait déjà exposé la manière dont la proposition conjointe pourrait être mise en œuvre au niveau national, il a dit qu'il donnerait de plus amples détails en répondant aux sous-questions du Président. S'agissant de la première sous-question sur les sources d'information que l'autorité nationale consultait, il a dit que dans le cadre de l'examen des demandes de marque, l'examinateur consultait la base de données, notamment la liste des appellations d'origine pour les vins et les spiritueux enregistrées au niveau international en vertu de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Si l'examinateur constatait qu'une demande de marque ne satisfaisait pas à au moins une des prescriptions régissant l'enregistrement des marques, il rejetait la demande. Au cours de l'examen, l'autorité nationale n'était pas juridiquement tenue de consulter une source d'information particulière. Pour ce qui était de la protection des indications géographiques, l'autorité nationale consultait aussi les renseignements pertinents relatifs aux registres des indications géographiques existant à l'étranger.

51. La représentante du Mexique a dit que la délégation de son pays avait besoin d'un peu de temps pour consulter les autorités de sa capitale afin de répondre aux sous-questions. Elle s'efforcerait toutefois de présenter un aperçu du système de protection des indications géographiques en vigueur au Mexique. En ce qui concernait la première sous-question, elle a expliqué que la loi sur la propriété industrielle du Mexique définissait une indication géographique comme un nom servant à désigner un produit originaire d'un lieu donné et dont la qualité et les caractéristiques étaient dues exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Le Mexique utilisait aussi la définition donnée à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. La loi sur la

propriété industrielle considérait que les traités internationaux auxquels le Mexique était partie contenaient des règles qui s'appliquaient à l'ensemble du territoire. Ces traités comprenaient notamment l'Arrangement de Lisbonne, l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris. Le Mexique avait aussi conclu un accord bilatéral avec l'Union européenne qui comportait des chapitres sur les droits de propriété intellectuelle, notamment sur la protection des indications géographiques.

52. Pour ce qui était des procédures visant à assurer cette protection, la législation disposait qu'une demande conforme aux prescriptions établies par l'Office de la propriété intellectuelle devait être déposée. Le droit serait annulé seulement si l'Office en décidait ainsi, par exemple parce que le titulaire de la marque avait laissé la marque devenir générique. Au Mexique, les parties avaient à charge de prouver leurs allégations, c'est-à-dire qu'elles devaient justifier leurs demandes ou requêtes. Cependant, s'agissant de l'annulation ou de la cessation de la protection, la charge de la preuve était inversée, et ces demandes devaient être motivées. L'intervenante a indiqué que la délégation de son pays fournirait de plus amples détails par écrit sur le système de protection des indications géographiques en vigueur au Mexique.

53. La représentante du Taipei chinois a salué les sous-questions du Président et a dit qu'elles seraient utiles pour aider les Membres à mieux comprendre comment leurs systèmes respectifs fonctionnaient au niveau national.

54. L'intervenante a apporté des réponses préliminaires à la première sous-question concernant les pratiques nationales. Premièrement, lorsqu'il prenait des décisions relatives à la protection d'indications géographiques ou de marques de fabrique ou de commerce, l'examinateur consultait la base de données contenant les marques enregistrées antérieurement et d'autres renseignements pertinents, notamment un répertoire spécial comportant les noms et désignations dont l'enregistrement en tant que marques n'était pas autorisé. Ce répertoire spécial contenait les notifications reçues de l'OMPI au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris, des noms et logos d'organismes gouvernementaux et des noms de produits agricoles. Les examinateurs consultaient la base de données pour décider si une demande était contraire à la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, vérifiant par exemple si le signe était identique ou similaire à une indication géographique pour un vin ou un spiritueux originaire d'un pays ou d'une région qui protégeait les marques de fabrique ou de commerce et qui était destinée à protéger un vin ou un spiritueux.

55. Deuxièmement, si les examinateurs ne consultaient pas les sources d'information et que cela avait un effet significatif, la décision était considérée par l'autorité compétente suprême comme contraire à la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et était révoquée. Si des sources d'information nouvelles étaient disponibles, par exemple un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, nouvellement établi sur la base de la proposition conjointe, ces nouvelles sources d'information seraient mises à la disposition des examinateurs pour consultation, ce qui faciliterait la protection des indications géographiques pour les vins et les spiritueux. C'était ainsi que fonctionnait le système au niveau national.

56. Le représentant de la Malaisie a salué les nouvelles sous-questions du Président et a dit qu'il fournirait des réponses préliminaires en attendant de plus amples renseignements de la capitale de son pays. Il y avait deux façons d'obtenir la reconnaissance d'une indication géographique en Malaisie: par l'enregistrement et par une décision judiciaire.

57. S'agissant de la première sous-question, lorsqu'une demande d'enregistrement était déposée, le responsable de l'enregistrement procédait à un examen de la demande quant à la forme. Si les prescriptions relatives à la forme étaient remplies, la demande était publiée, et toute partie avait ensuite la possibilité de s'opposer à l'enregistrement. L'opposant et le déposant étaient tenus de présenter des éléments de preuve, sous forme d'attestation, à l'appui de leur opposition ou demande. Dans ce contexte, et pour répondre à la première question relative aux sources d'information qui

devraient être prises en considération, le responsable de l'enregistrement était tenu d'examiner les éléments de preuve et communications soumis par le déposant et l'opposant. C'était au déposant et à l'opposant qu'il appartenait de produire les éléments de preuve et documents qu'ils jugeaient appropriés. Si un nouvel élément de preuve devenait disponible, il pouvait être inclus tant par le déposant que par l'opposant dans sa communication au responsable du registre. C'était à ce dernier qu'il incombait de décider du poids à accorder à cet élément de preuve. En outre, le responsable de l'enregistrement pouvait, à sa discrétion, demander tout élément de ce type ou d'autres documents, renseignements ou éléments de preuve.

58. En général, aucune sanction n'était appliquée s'il n'était pas tenu compte des sources d'information. Toutefois, le fait de ne pas tenir compte des renseignements pertinents pouvait entraîner l'inscription ou la radiation erronée d'une indication géographique du registre. Dans ce contexte, si une indication géographique était inscrite ou radiée à tort du registre, la décision du responsable de l'enregistrement pouvait faire l'objet d'un appel devant la Haute Cour. Qui plus est, l'enregistrement de l'indication géographique pouvait être annulé par le responsable de l'enregistrement sur requête de toute partie intéressée.

59. La deuxième façon d'obtenir la reconnaissance d'une indication géographique en Malaisie était par le biais d'une décision judiciaire. Dans ce cas, les prescriptions habituelles en matière de preuve et de procédure qui s'appliquaient dans les affaires civiles étaient également applicables. La Haute Cour rendait sa décision sur la base du droit et des communications des parties. Celles-ci pouvaient soumettre tous renseignements et éléments de preuve à l'appui de leur affaire en vue de leur examen par la Cour. En outre, la Cour avait le pouvoir de tenir compte de tout fait pour prendre sa décision.

60. Le représentant des États-Unis a dit que les Membres connaissaient bien la position de la délégation de son pays sur les propositions soumises, tout comme sa volonté de s'engager dans un débat pratique et technique, susceptible de favoriser des progrès. La délégation américaine se félicitait des questions 1 et 2 de la série précédente de quatre questions posées par le Président, destinées à encourager des discussions techniques sur la manière dont les Membres mettraient en œuvre le mandat relatif à un système de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux.

61. Si la délégation des États-Unis souhaitait elle aussi comprendre la situation dans chaque Membre, elle n'était pas d'accord néanmoins avec le postulat qui sous-tendait peut-être la première sous-question selon laquelle tous les Membres avaient nécessairement l'obligation juridique de prendre des mesures ou sinon d'agir d'une autre manière particulière. En outre, elle ne pouvait souscrire à un postulat selon lequel la protection des indications géographiques devait être assurée par un système "sui generis" dans la mesure où l'Accord sur les ADPIC reconnaissait explicitement que d'autres options étaient possibles. L'intervenant a donc dit qu'il serait peut-être plus judicieux, lors de réunions futures, de reformuler cette question pour qu'elle soit plus précise et évite tout sous-entendu de ce type. Étant donné que les questions n'avaient été communiquées que la semaine précédente, la délégation des États-Unis avait besoin de plus de temps pour réfléchir et consulter ses autorités. Néanmoins, tout en émettant une réserve similaire à celle de la Nouvelle-Zélande, elle était heureuse de livrer quelques réflexions préliminaires.

62. S'agissant de la première sous-question, l'orateur a dit que l'expression "décisions concernant la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce" était assez large et pouvait englober un certain nombre de cas de figure. Il a rappelé qu'aux États-Unis, les indications géographiques étaient protégées au moyen de plusieurs mécanismes, notamment le système des marques, mais qu'à la réunion en cours, il s'attarderait davantage sur les cas plus généraux qui pourraient être pertinents aux fins des négociations.

63. L'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) était responsable de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, des marques collectives et des marques de certification, y compris de celles qui contenaient un élément géographique ou étaient composées d'un tel élément. Lorsqu'un consortium étranger demandait l'enregistrement d'une indication géographique étrangère qui lui appartenait en tant que marque de certification américaine à l'USPTO, la marque de certification, pour être enregistrée, devait satisfaire aux prescriptions de la législation et des règles de pratique applicables aux États-Unis. Lorsqu'ils décidaient de la possibilité d'enregistrer une marque, les conseils chargés de l'examen à l'USPTO s'inspiraient de la Loi sur les marques, de la jurisprudence interprétant cette loi, du manuel pratique de l'USPTO et des guides d'examen. Pour ce qui était de la possibilité d'enregistrer une marque de certification, les examinateurs de l'USPTO devaient en dernière analyse évaluer un certain nombre d'aspects liés à la marque, notamment la question de savoir si elle était générique, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un terme usuel pour le produit, ou si le produit était originaire du lieu indiqué dans la marque de certification, ou si la marque ou quelque chose de très similaire était déjà enregistré en tant que marque.

64. Pour procéder à cette évaluation, les conseils chargés de l'examen recouraient à diverses sources d'information, notamment la Base de données sur les marques de l'USPTO, à des sources accessibles au public en ligne et à d'autres bases de données. Ils effectuaient aussi généralement une recherche sur ce qui était décrit dans leur manuel comme étant "des éléments de preuve pertinents", c'est-à-dire des preuves, ou l'absence de preuves, concernant la manière dont le terme était ou n'était pas utilisé par le branche de production et dont il était perçu par le consommateur américain. De telles preuves pouvaient se trouver dans des articles de journaux ou de magazines, sur des sites Web de l'Internet, dans des dictionnaires, des journaux officiels ou des sources analogues. Tout élément de preuve pertinent produit par le déposant était également pris en considération pour déterminer si la marque pouvait être enregistrée. Tout comme la Nouvelle-Zélande, l'USPTO évaluait tous les renseignements pertinents, sans leur accorder un poids particulier ou déterminé à l'avance.

65. L'USPTO était tenu d'examiner d'une manière appropriée les éléments de preuve produits par le déposant pour contester un refus d'enregistrer un nom géographique. Dans la mesure où un déposant estimait que le conseil chargé de l'examen n'avait pas tenu compte d'une manière appropriée de ces éléments de preuve, il pouvait faire appel devant la Commission de première instance et de recours pour les marques de fabrique ou de commerce de l'USPTO, puis devant une cour de district fédérale ou la cour d'appel du circuit fédéral. Un tiers pouvait aussi s'opposer à un enregistrement sous motif qu'il ne satisfaisait pas aux prescriptions prévues par la loi devant la Commission et faire appel de cette décision devant un tribunal.

66. Abordant la deuxième partie de la première sous-question, le délégué a dit qu'il serait logique que les nouvelles sources pertinentes soient automatiquement prises en considération dans la recherche de preuves effectuée par le conseil chargé de l'examen. Toute source nouvelle et digne d'intérêt était signalée dans les guides d'examen. Il apparaissait que la structure générale des procédures américaines n'était pas si différente de celles qui avaient été décrites par d'autres délégations. Dans ce contexte, le registre des indications géographiques pour les vins et les spiritueux tel que décrit dans la proposition conjointe (TN/IP/W/10/Rev.2) constituerait une innovation utile dans la mesure où il représenterait une nouvelle ressource directe et centralisée, dans une langue de l'OMC, qui serait susceptible d'être mise à jour et qui serait relativement fiable et largement accessible aux Membres. L'orateur a ajouté qu'une telle ressource n'existait pas actuellement.

67. Pour conclure, le délégué a dit que les interventions précédentes avaient été extrêmement utiles et qu'il espérait pouvoir, grâce au compte rendu des discussions, déterminer la mesure dans laquelle les points de vue convergeaient et divergeaient. Enfin, ayant décrit l'une des situations qui se présentaient dans le contexte juridique des États-Unis et ayant entendu des exposés similaires d'autres Membres, il a proposé que les différents éléments de la première sous-question soient reformulés et davantage ventilés afin d'obtenir des Membres des renseignements plus exhaustifs et utiles.

68. À cette fin, il a proposé les six sous-questions suivantes:

a) Pour déterminer si une indication géographique pouvait bénéficier d'une protection en tant que marque de fabrique ou de commerce ou dans le cadre d'un autre système de protection, de quelles sources d'information les autorités nationales compétentes tenaient-elles compte?

b) Conservait-on un dossier des renseignements qui étaient examinés ou dont il était tenu compte pour prendre une décision?

c) Si tel était le cas, ces renseignements étaient-ils accessibles au public dans les dossiers d'examen?

d) Quand était-il possible à un tiers de fournir des renseignements qui n'étaient pas pris en considération?

e) Ces renseignements pouvaient-ils servir à faire modifier une décision?

f) Les Membres avaient-ils mis en place des mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires ou les examinateurs tiennent compte des renseignements pertinents? Quelles étaient ces mesures?

69. Le représentant du Chili a indiqué que la délégation de son pays avait apprécié les consultations informelles tenues avant la réunion en cours et qu'elle se félicitait des sous-questions du Président qui, selon lui, permettraient d'axer les négociations sur les questions techniques. Pour que le processus avance, la délégation chilienne apporterait des réponses préliminaires en attendant de plus amples observations de sa capitale.

70. Pour ce qui était de la première sous-question, l'orateur a expliqué que le système chilien comportait deux registres distincts en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, l'un pour les marques de fabrique ou de commerce et l'autre pour les indications géographiques. Ce dernier visait tous les types de produits et était ouvert aux indications géographiques tant locales qu'étrangères. Les niveaux de protection accordés par la législation chilienne aux divers produits identifiés par des indications géographiques étaient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, ce qui signifiait qu'il existait un niveau de protection additionnel pour les indications géographiques applicables aux vins et aux spiritueux.

71. L'intervenant a dit qu'il ne s'appesantirait pas sur les prescriptions applicables spécifiquement à chaque procédure mais a expliqué que, d'une manière générale, la législation chilienne sur la propriété intellectuelle prévoyait pour les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques des conditions spécifiques et différentes en ce qui concernait l'enregistrement et les procédures d'opposition, dans le cadre desquelles les tiers pouvaient faire valoir leurs droits et soumettre à l'Institut de la propriété intellectuelle tout type d'information pour justifier ces droits. Cependant, comme c'était le cas dans d'autres pays, la législation chilienne ne contenait aucune obligation de consulter une source d'information spécifique, mais établissait en revanche des critères que l'examinateur de l'Institut devait suivre pour déterminer quels étaient les renseignements pertinents dans chaque cas. Même s'il n'existait pas d'obligation juridique de consulter une source d'information particulière, toutes les règles contraignantes, y compris les traités internationaux auxquels le Chili était partie et qui contenaient des dispositions sur les indications géographiques, étaient de toute évidence prises en considération dans la procédure d'enregistrement.

72. Pour ce qui était des sanctions imposées en cas de non-consultation des sources d'information, l'intervenant a dit qu'une décision sur l'enregistrement ou le rejet d'une demande concernant une

marque ou une indication géographique prise par l'Institut national de la propriété intellectuelle pouvait faire l'objet d'un appel devant le tribunal de la propriété intellectuelle, puis devant la Cour suprême si des droits substantiels avaient été violés dans le cadre de ce processus.

73. Le représentant de l'Union européenne a dit que la remarque de la Nouvelle-Zélande, selon laquelle la manière dont les renseignements figurant dans le registre étaient pris en considération ne devrait pas être imposée, contredisait l'obligation de tenir compte des renseignements contenus dans le registre, qui était préconisée par les auteurs de la proposition minoritaire. S'il n'était pas nécessaire de tenir compte de ces renseignements, l'exercice serait alors inutile. À cet égard, l'orateur s'est dit d'accord avec la délégation de la Suisse sur le fait que ce ne devrait pas être aux Membres de décider de prendre ou non en considération des renseignements contenus dans le registre, essentiellement pour les raisons suivantes: premièrement, le fait de laisser les Membres décider eux-mêmes créerait une incertitude juridique et des disparités, et ce ne serait bien sûr pas dans l'intérêt des détenteurs de droits ou des activités économiques et commerciales en général; et deuxièmement, l'Union européenne considérait qu'une telle approche ne répondait pas au mandat, qui prescrivait l'établissement d'un système d'enregistrement, et non d'un système de bases de données.

74. S'agissant de la nouvelle liste de questions proposée par la délégation des États-Unis afin de modifier les sous-questions du Président, l'intervenant a indiqué que si la délégation de l'UE ne souhaitait laisser aucune zone d'ombre, elle estimait néanmoins que l'objectif des discussions était de progresser, et non pas de créer de nouvelles questions. Le délégué pensait que les questions communiquées par le Président après avoir tenu compte des travaux menés par son prédécesseur étaient amplement suffisantes et complètes.

75. Réagissant au commentaire de l'Union européenne, le représentant de la Nouvelle-Zélande a réaffirmé l'appui de la délégation de son pays en faveur d'une obligation de consulter le registre, obligation qui était ancrée dans la proposition conjointe (TN/IP/W/10/Rev.2), ajoutant qu'en vertu du droit administratif néo-zélandais, une obligation de consulter la source d'information impliquait l'obligation de tenir compte de ces informations. La délégation de la Nouvelle-Zélande ne pensait pas que le fait de tenir compte des renseignements signifie que le poids relatif à leur accorder devait être prescrit, ou qu'une source particulière d'information devait être prédéterminée comme étant une source dominante. Elle ne pensait pas non plus qu'une source d'information particulière doive orienter un décideur dans une direction particulière. Pour résumer, la délégation de la Nouvelle-Zélande était favorable à la consultation du registre; elle était favorable à ce qu'il soit tenu compte des renseignements qui y figuraient, mais s'opposait à ce que le poids à accorder à ces éléments soit déterminé à l'avance.

76. Le représentant de l'Union européenne a dit qu'il notait avec plaisir que la délégation de la Nouvelle-Zélande avait confirmé que la proposition minoritaire prévoyait une obligation de tenir compte des renseignements figurant dans le registre car sinon, elle serait sans intérêt. Cependant, s'agissant du sens d'une telle obligation, aucune réponse n'était donnée, si ce n'était pour dire que le poids à accorder aux renseignements ne devrait pas être prescrit, ce qui engendrait une incertitude juridique et ne répondait pas à la question. Les propos selon lesquels aucune source d'information dominante ne devrait être prescrite montraient que les délégations s'accordaient sur ce que l'obligation ne signifiait pas, mais pas sur ce qu'elle signifiait. Cette absence d'accord concernant la proposition constituait une lacune fondamentale car les Membres ne pouvaient pas être certains que le mandat était rempli.

77. La représentante de l'Australie a fait part du soutien de la délégation de son pays pour la déclaration du Chili en réponse à la première question et s'est ralliée à ce pays pour remercier le Président de ses consultations informelles et de l'attachement qu'il avait manifesté en faveur d'une ouverture et d'une transparence pour diriger ces discussions. Pour ce qui était de la question de l'Union européenne relative aux effets juridiques, l'oratrice a renvoyé les délégués au compte rendu de

la réunion de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC tenue en mars 2010, figurant dans le document TN/IP/M/25, en particulier les paragraphes 56 à 64, dans lesquels la délégation de son pays avait fourni des éléments de réponse concernant les effets juridiques.

78. Abordant la question débattue entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne, l'oratrice a indiqué que la délégation de son pays était d'accord sur le fait que si une obligation de consulter le registre était introduite, cette obligation irait dans le sens de son intervention précédente, à savoir que l'examinateur de marques serait tenu de s'appuyer sur des sources d'information pertinentes. L'oratrice a rappelé qu'en Australie, la Loi sur la Société australienne des vins et spiritueux prévoyait déjà un registre des vins, que les examinateurs de marques étaient obligés de consulter lorsqu'ils instruisaient une demande de marque pour un vin. Si un registre multilatéral des indications géographiques pour les vins et les spiritueux était créé, les examinateurs de marques devraient aussi en tenir compte.

79. L'oratrice a dit que la divergence de vues – et peut-être aussi la confusion – était liée au fait que le registre multilatéral, tel que proposé par la délégation de l'Union européenne, imposerait la charge de réfuter une indication géographique et aurait ainsi apparemment un effet extraterritorial. Il semblerait curieux que, plutôt que de prévoir une demande formelle dans un système national, une présomption internationale soit créée, qui entraînerait une obligation de réfuter qu'un terme était une indication géographique, et ce non sur la base d'une demande, mais sur la base du simple fait que ce terme figurait dans un registre multilatéral. Une présomption universelle en faveur des termes inscrits dans ce registre représenterait en fait une prescription assez contraignante.

Deuxième sous-question

80. S'agissant de l'examen du caractère générique pendant l'instruction de la demande et en cas de contestation d'un terme protégé, le représentant de la Nouvelle-Zélande a dit que son pays était doté d'un double système pour obtenir une protection: premièrement, par le biais de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification; et deuxièmement, en vertu de la loi générale sur la protection des consommateurs et la concurrence.

81. Pour ce qui était des marques de certification enregistrées, le déposant avait à charge, pendant le processus de demande de protection d'un terme, de convaincre l'examinateur qu'il n'existait aucun motif qui empêcherait l'enregistrement, tel que le caractère générique. Le déposant était tenu de prouver, au moyen de communications écrites fondées sur la jurisprudence ou la preuve de l'utilisation pendant l'instruction de la demande que le terme n'était pas générique.

82. La question du caractère générique pouvait également être soulevée par l'examinateur ou par des tiers intéressés, qui avaient la possibilité de s'opposer à l'enregistrement. Le fait qu'aucune de ces parties ne soulève la question du caractère générique ne dispensait pas, toutefois, le titulaire de l'indication géographique de prouver que le terme considéré n'était pas générique et qu'il méritait d'être protégé. Si, pendant l'instruction de la demande, l'examinateur prenait conscience d'un éventuel problème lié au caractère générique à la suite d'une recherche qu'il avait effectuée lui-même, il en informait le déposant en indiquant la source d'information pertinente. Comme cela avait été dit auparavant, la charge de la preuve incombait au déposant, qui devait établir que la marque pouvait être enregistrée, et notamment qu'elle n'était pas générique.

83. Dans le cas des tiers, les motifs d'opposition à une demande devaient être invoqués dans un avis d'opposition signé, étayé par des éléments de preuve. La charge de la preuve continuait d'incomber au déposant, qui devait établir le droit à l'enregistrement, y compris le caractère non générique.

84. En ce qui concernait la protection des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques non enregistrées en vertu de la loi générale sur la protection des consommateurs et de la loi sur la concurrence, le titulaire de l'indication géographique avait à charge de prouver que le terme n'était pas générique. La partie qui s'opposait à l'octroi de la protection pouvait produire la preuve du caractère générique si elle le souhaitait, mais si elle ne le faisait pas, le titulaire de l'indication géographique n'en était pas pour autant dispensé de prouver que le terme méritait d'être protégé.

85. Enfin, répondant à la partie b de la deuxième sous-question, c'est-à-dire lorsqu'un terme était déjà protégé, l'intervenant a indiqué que dans ce cas, il était toujours possible en Nouvelle-Zélande que cette décision soit contestée, auquel cas la charge de la preuve était en fait inversée: c'était la personne qui contestait la protection en invoquant le caractère générique ou tout autre motif qui devait prouver prima facie que le terme ne pouvait à l'origine être enregistré.

86. La représentante de Hong Kong, Chine a dit qu'elle considérait que la deuxième sous-question s'adressait aux Membres qui administraient un registre des indications géographiques. Hong Kong, Chine, comme d'autres pays dotés d'un système de common law, protégeait les indications géographiques en tant que marques de certification et marques collectives; par conséquent, la question de savoir si une marque était distinctive ou générique était réglée dans le cadre du droit général sur les marques. Pendant le processus de demande de protection, le degré de justification requis pour prouver le caractère générique ou non générique d'une indication géographique était lié à la capacité de l'indication géographique de distinguer les marchandises des membres de l'association qui était propriétaire de la marque collective des marchandises d'autres entreprises ou, dans le cas d'une marque de certification, de distinguer des marchandises certifiées de marchandises non certifiées.

87. Quant à la charge de la preuve pendant l'instruction de la demande, le principe général était que celui qui affirmait quelque chose devait le prouver, c'est-à-dire que le déposant d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique avait à charge de prouver son caractère non générique. S'agissant de la partie b de la deuxième sous-question, si une indication géographique protégée en tant que marque collective ou marque de certification était contestée dans le cadre d'une action en nullité, le degré de justification requis pour prouver le caractère générique de l'indication géographique était lié à son incapacité de distinguer les marchandises des membres de l'association qui était propriétaire de la marque collective des marchandises d'autres entreprises ou, dans le cas d'une marque de certification, de distinguer des marchandises certifiées de marchandises non certifiées. Quant à la charge de la preuve dans les actions en nullité, le principe général était à nouveau que celui qui affirmait quelque chose devait le prouver, c'est-à-dire que le déposant d'une requête en nullité de l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque collective ou que marque de certification avait à charge de prouver son caractère non générique.

88. Le représentant de l'Union européenne a dit que, pour ce qui était de la deuxième sous-question relative au degré de justification requis pour soulever la question du caractère générique, et la question de savoir à qui incombait la charge de la preuve, cette justification était dans l'intérêt de tous. Elle permettait d'établir les faits et les éléments de preuve à l'appui d'une déclaration. C'était le cas parmi les parties à une procédure. La délégation de l'UE estimait que toute décision administrative devrait être motivée. Elle devrait contenir non seulement des références à la législation applicable, mais aussi aux faits, aux arguments et aux éléments de preuve qui avaient été produits pour parvenir à la décision. Une démonstration claire et suffisante par la partie à l'origine d'une revendication était absolument essentielle pour que la partie adverse ait la possibilité de produire des contre-arguments de manière appropriée. La motivation d'une décision était fondamentale pour permettre des choix éclairés concernant des contestations juridiques éventuelles.

89. L'orateur a rappelé que l'Union européenne était dotée d'un double système: d'une part, un système d'enregistrement des indications géographiques distinct et, d'autre part, un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce. L'orateur traiterait par conséquent chaque système séparément.

90. Pour ce qui était de la sous-question 2.a relative aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux et à la procédure d'examen, le délégué a expliqué que conformément au droit de l'UE, un terme pouvait se voir refuser la protection en tant qu'indication géographique s'il apparaissait qu'il était devenu la dénomination commune d'un vin ou d'un spiritueux dans l'Union européenne, même s'il renvoyait à un lieu ou une région dans lequel le produit était initialement produit ou commercialisé. Ce motif de refus pouvait être examiné d'office par les services de la Commission. Lorsque des tiers l'invoquaient, ils devaient soumettre des déclarations dûment motivées. Les déposants d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique pouvaient présenter des observations et des preuves pour réfuter les revendications liées au caractère générique. Dans tous les cas, la décision finale adoptée par les services de la Commission devait être motivée.

91. S'agissant de la sous-question 2.b, c'est à dire en cas de contestation d'un terme protégé, l'orateur a dit qu'une décision des services de la Commission relative au caractère générique ou à l'absence de caractère générique pouvait être contestée devant un tribunal dans un délai de deux mois après le prononcé ou la publication de la décision. C'était à l'entité qui contestait la décision d'établir, de facto ou de jure, que les services de la Commission avaient commis une erreur. Si la décision des services de la Commission n'était pas contestée pendant ce délai de deux mois, le Règlement de l'UE prévoyait que le nom protégé ne pouvait pas devenir générique.

92. Une distinction similaire devrait être faite entre la procédure d'examen avant l'enregistrement et après la contestation d'un terme protégé. Premièrement, pendant la procédure d'examen, l'examinateur de marques devait notamment vérifier, aux termes de l'article 7 1) b) et d) du Règlement sur la marque communautaire, que la marque n'était pas dépourvue de caractère distinctif ou qu'elle n'était pas composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. De même, des tiers pouvaient présenter des observations fondées sur ces motifs et devaient soumettre tous faits, arguments et preuves à l'appui de leurs déclarations. L'examinateur vérifiait si les observations étaient fondées et, si tel était le cas, il invitait le déposant de la demande d'enregistrement de la marque à formuler des observations et pouvait modifier ultérieurement son appréciation. Dans tous les cas, l'examinateur était tenu de fournir une décision motivée. Pour ce faire, outre les renseignements fournis par les parties, il pouvait également faire référence aux textes juridiquement contraignants de l'UE ou à d'autres outils disponibles, tels que des entrées dans les dictionnaires, des renseignements trouvés sur l'Internet ou l'acception habituelle d'un terme.

93. En cas de contestation de la marque enregistrée, une action en nullité (déchéance ou nullité) pouvait être engagée au motif que la marque était devenue générique. Dans ce cas, la charge de la preuve incombait à celui qui contestait l'enregistrement, solution également proposée dans le document TN/C/W/52.

94. Pour résumer, en ce qui concernait la sous-question relative au caractère générique, l'intervenant a dit qu'au sein de l'Union européenne, les autorités compétentes en matière d'indications géographiques ou de marques de fabrique ou de commerce adhéraient au principe contenu dans la proposition TN/C/W/52 concernant la justification du caractère générique. Le délégué a précisé que la proposition n'abordait pas le fond de la décision dans la mesure où celle-ci appartenait aux autorités nationales. La délégation de l'UE comprenait et saluait le fait que certains Membres appliquaient déjà peut-être le principe consacré dans le document TN/C/W/52. L'objectif de la proposition qui figurait dans ce document était néanmoins de veiller à ce que ce principe, que l'Union européenne considérait comme un élément essentiel d'une application cohérente du droit et la seule manière de remplir le

mandat, s'appliquait dans les régimes juridiques de tous les Membres. L'intervenant a dit que si le système de la justification du caractère générique, tel que proposé dans le document TN/C/W/52, était déjà appliqué dans certains Membres, ceux-ci devraient l'accepter plus facilement.

95. Le représentant de la Corée a dit que pour ce qui était de la partie a de la deuxième sous-question relative aux procédures nationales et à la protection des indications géographiques et des marques de fabrique ou de commerce, un degré de justification était habituellement requis lorsque le caractère générique d'un terme était revendiqué. D'après les critères employés par l'Office coréen de la propriété intellectuelle, les conditions ci-après devaient être remplies pour justifier le caractère générique d'un terme: le terme était librement et largement utilisé pour des produits par des personnes non précisées, telles que les producteurs et les fournisseurs, du fait que l'indication géographique ou la marque de fabrique ou de commerce avait perdu sa fonction consistant à identifier l'origine; et le détenteur du droit sur l'indication géographique ou la marque n'avait pas pris les mesures nécessaires en vue de sa protection.

96. Pour ce qui était de la partie b de la deuxième sous-question sur la charge de la preuve concernant le caractère générique ou non générique, que ce soit pendant le processus de demande de protection ou pendant le processus de contestation d'un terme protégé, la charge de la preuve incombait à la partie qui revendiquait le caractère générique, c'est-à-dire la partie qui contestait la validité de l'enregistrement de l'indication géographique.

97. La représentante du Canada a dit que pour ce qui était de la deuxième sous-question, le système canadien établissait une distinction entre les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques en ce qui concernait le processus de protection d'un terme.

98. Pour ce qui était des marques de fabrique ou de commerce, en vertu de l'article 12 1) c) de la Loi sur les marques de commerce, un terme n'était pas enregistrable en tant que marque s'il était constitué d'un nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou l'un des services à l'égard desquels il était employé, ou à l'égard desquels on projetait de l'employer. Pendant la procédure d'examen, il incombait à l'Office de la propriété industrielle de prouver, selon le critère de la plus grande probabilité, qu'une demande d'enregistrement ne pouvait aboutir pour cette raison. Pendant une procédure d'opposition, la décision de rejeter ou non une demande pour ce motif reposait sur les éléments de preuve fournis. En général, l'opposant avait initialement à charge de produire des éléments de preuve pertinents, mais dès lors qu'il avait satisfait à cette exigence, c'était au déposant qu'il incombait juridiquement d'établir, selon le critère de la plus grande probabilité, que la marque était enregistrable.

99. S'agissant des indications géographiques et pour obtenir la protection d'indications géographiques pour des vins et des spiritueux, il incombait à la personne sollicitant une protection de l'indication géographique d'établir que le terme considéré était une indication géographique au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce et de convaincre le ministre, conformément aux dispositions de l'article 11.12 3). En vertu de la définition donnée à l'article 2, le terme devait répondre à la définition de l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC et être protégé dans le pays d'origine. Un terme qui était générique ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 2 et ne pouvait donc pas prétendre au statut d'indication géographique. Si la question était soulevée, la personne qui demandait une protection de l'indication géographique devait démontrer que le terme n'était en fait pas générique. Si le ministre était convaincu que le terme était une indication géographique et qu'il le publiait, accompagné des renseignements requis, dans la Gazette du Canada, un délai d'opposition de trois mois commençait à courir, pendant lequel toute personne intéressée pouvait présenter une déclaration d'opposition au seul motif que le terme n'était pas une indication géographique. Dans ce cas, la charge de prouver qu'une indication géographique était générique passait à la personne qui formait l'opposition.

100. En ce qui concernait la contestation d'un terme protégé, la Loi sur les marques de commerce prévoyait qu'une fois que la marque avait été enregistrée au Canada, sa validité pouvait être contestée en vertu de l'article 18 de la Loi sur les marques de commerce, soit par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce, soit par la production d'un avis de requête. La validité d'une marque enregistrée pouvait être contestée pour quatre motifs possibles, dont deux avaient trait au caractère générique. Ces motifs pouvaient être invoqués par toute personne intéressée, qui était définie à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, soit quiconque étant atteint ou ayant des motifs valables d'appréhender qu'il serait atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime de la Loi sur les marques de commerce. Était assimilé également à une personne intéressée le procureur général du Canada. Une marque enregistrée était présumée valide, ce qui signifiait que la charge de prouver qu'elle ne l'était pas incombait à la personne intéressée, sur la base de la prépondérance des preuves. Le premier motif prévoyait que la marque enregistrée n'était pas valide si elle n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. L'article 12 1) énumérait les motifs relatifs de refus qui déterminaient les cas dans lesquels une marque n'était pas enregistrable, notamment lorsqu'elle était constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle était employée, ou à l'égard desquels on projetait de l'employer. S'il était établi qu'une marque était constituée du nom de la marchandise elle-même ou qu'elle était générique, elle n'était pas enregistrable au moment où elle avait été enregistrée et pouvait donc être déclarée non valide. Le deuxième motif de refus était lié au fait que la marque n'était pas distinctive à l'époque où étaient entamées des procédures judiciaires. Ainsi, même si la marque était enregistrable au moment où elle avait été examinée et enregistrée, ce motif prévoyait la possibilité que la marque ait perdu au fil du temps son caractère distinctif pour désigner les marchandises et les services énumérés dans l'enregistrement. Une marque qui était devenue générique aurait perdu sans aucun doute son caractère distinctif. Les motifs de contestation d'une marque prévus à l'article 18 de la Loi sur les marques de commerce s'appliquaient aussi aux marques de certification.

101. Abordant les indications géographiques, l'intervenante a dit que l'article 11.18 2) de la Loi sur les marques de commerce prévoyait une exception pour l'utilisation des noms usuels. Si une indication géographique protégée était en fait identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou comme nom usuel d'une variété de cépage existant au Canada, l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, de cette indication géographique pour un vin ou un spiritueux était autorisé. Si l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement était contesté, c'était à la personne qui prétendait que l'indication géographique protégée était un nom usuel qu'il incombait de le prouver.

102. La représentante de l'Australie a dit qu'elle était reconnaissante à la délégation de l'Union européenne de ses explications, mais qu'elle était intéressée également par l'ensemble du système en vigueur dans cette région. Elle n'était pas sûre de savoir quel était le statut du Règlement n° 2081/92 de l'UE, en particulier de son article 3, qui contenait une prescription relative à l'établissement d'un registre pour les termes génériques. Elle apprécierait donc de plus amples renseignements à ce sujet et souhaiterait savoir s'il s'agissait toujours d'une obligation et comment elle fonctionnait.

103. S'agissant d'une partie de la deuxième sous-question, à savoir la question du caractère générique pendant le processus de demande de protection d'un terme, l'oratrice a dit que les examinateurs devaient vérifier si un terme était à même de distinguer une marchandise ou un service particulier sur le marché et s'il était descriptif. Ils devaient établir comment le terme pouvait être habituellement utilisé ou compris sur le marché. Leurs recherches pouvaient par conséquent s'appuyer sur les dictionnaires, les renseignements commerciaux utilisés par différents négociants ou émanant de multiples sources géographiques, l'objectif étant d'établir si un terme était ou non descriptif sur le marché, s'il était significatif sur le plan géographique et s'il présentait des liens avec d'autres inscriptions dans le registre des marques australiennes. La décision prise par l'examinateur de

marques était une décision administrative. Une décision négative pouvait être contestée par le déposant dans le cadre d'une audience. La décision rendue à l'issue de l'audience pouvait faire l'objet d'un appel devant un tribunal déterminé. Ces procédures pouvaient permettre d'établir qu'un terme dont la protection était demandée était à même de décrire un article.

104. Abordant la partie b de la deuxième sous-question, c'est-à-dire la question du caractère générique dans le contexte de la contestation d'un terme protégé, l'oratrice a indiqué qu'en Australie, la contestation se faisait dans le cadre d'une procédure judiciaire. Un tribunal pouvait prononcer une conclusion définitive quant au caractère générique d'un terme, normalement à la suite d'une action en nullité. Une personne agréée au registre pouvait soumettre à un tribunal déterminé une requête en vue de la modification ou de la radiation d'une marque enregistrée si celle-ci était devenue généralement admise dans le cadre des échanges commerciaux en tant que signe ou terme décrivant, ou désignant, un article, une substance ou un service. Le tribunal prescrit pouvait déterminer la date à laquelle un signe était devenu généralement admis pour la première fois dans le cadre des échanges commerciaux pertinents en tant que signe décrivant, ou désignant, un article, une substance ou un service donné. La charge de la preuve, comme l'oratrice l'avait indiqué précédemment, incombait à la partie qui contestait le terme enregistré, qui devait prouver que celui-ci était générique puisqu'il existait initialement une présomption de validité en faveur de la marque enregistrée dans son pays.

105. Le représentant du Japon a dit qu'en tant que coauteur de la proposition conjointe (TN/IP/W/10/Rev.2), la délégation de son pays entendait souligner que l'objet des discussions était un système multilatéral qui s'inscrivait dans le mandat de la Déclaration de Doha et de l'Accord sur les ADPIC lui-même. Comme la délégation japonaise l'avait déclaré lors de la réunion précédente de la Session extraordinaire, la proposition conjointe offrait la solution la plus appropriée par rapport au mandat, notamment en raison de la participation volontaire et du niveau de la charge imposée aux Membres participants.

106. Pour ce qui était de la deuxième sous-question du Président, le Japon croyait comprendre qu'elle portait sur la justification du caractère générique d'un terme dans les procédures nationales d'obtention d'une protection d'indications géographiques et de marques de fabrique ou de commerce. D'une manière générale, dans une procédure d'examen d'une marque ou d'une indication géographique en vue d'obtenir leur protection, une personne qui demandait au Japon la protection d'une indication géographique n'était pas initialement tenue de démontrer le fait que l'indication géographique n'était pas un terme générique.

107. Le représentant de l'Union européenne a indiqué, pour répondre à la question de la délégation de l'Australie relative à la législation de l'UE, que le Règlement n° 2081/92 ne s'appliquait pas aux vins et aux spiritueux, mais aux autres produits alimentaires, à moins que l'Australie n'envisage, bien sûr, un registre pour tous les produits alimentaires. L'intervenant a ajouté que le Règlement n° 2081/92 avait été abrogé en 2006 et remplacé par le Règlement n° 510/2006, qui ne s'appliquait toujours qu'aux indications géographiques pour des produits autres que les vins et les spiritueux et ne comportait pas de disposition sur un registre générique.

108. Le représentant de la Suisse a fait observer que le degré de justification requis pour prouver qu'un terme était générique était très élevé pour les indications géographiques en Suisse. Dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique, la preuve du caractère générique ou non générique d'un terme pour lequel la protection en tant qu'indication géographique était demandée procédait d'un effort collectif. Cette preuve devait être fournie par le déposant de la demande d'enregistrement d'une indication géographique. Lorsqu'il présentait sa demande, le déposant devait prouver que le terme à protéger n'était pas générique. Une fois que l'examen était terminé et que la demande avait été acceptée, celle-ci était publiée et, pendant le délai de consultations publiques, des tiers pouvaient contester le terme, y compris au motif qu'il était générique. Hormis dans la procédure à laquelle pouvaient participer des tiers, la question du caractère

générique pouvait également être tranchée par les autorités administratives, dans le contexte d'une procédure d'examen, ou par les juges, dans le contexte d'une procédure judiciaire, y compris en appel. Dans un système dépourvu d'enregistrement, la question du caractère générique serait traitée uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire.

109. Comme la délégation de l'Union européenne l'avait souligné, il était important, du point de vue de la Suisse, qu'une décision relative au caractère générique d'un terme soit justifiée et motivée. C'était la raison pour laquelle la proposition TN/C/W/52 prévoyait une disposition portant sur la justification d'une revendication du caractère générique d'un terme. L'obligation de justifier le caractère générique d'un terme devrait être incorporée dans le système multilatéral destiné à faciliter la protection des indications géographiques. La délégation suisse n'avait pas encore trouvé l'équivalent dans la proposition conjointe et continuait donc de penser qu'elle ne présentait pas les éléments qui faciliteraient la protection des indications géographiques.

110. Le représentant des États-Unis a dit que pour ce qui était de la deuxième sous-question, il souhaitait à nouveau donner l'exemple d'un consortium étranger qui demanderait l'enregistrement d'une indication géographique étrangère en tant que marque de certification américaine, rappelant que ses réponses étaient fondées sur un examen préliminaire et qu'elles pourraient être complétées ultérieurement.

111. En ce qui concernait la partie a de la deuxième sous-question, c'est-à-dire la question du caractère générique soulevée pendant le processus de demande, l'orateur a dit, comme il l'avait fait remarquer dans sa réponse à la première sous-question, que l'USPTO étudiait les éléments de preuve pertinents pour établir sa détermination. En ce qui concernait le caractère générique, l'USPTO avait à charge de démontrer qu'une marque était générique sur la base d'"éléments de preuve clairs", critère employé par les tribunaux dans le système américain. De tels éléments de preuve pouvaient désormais provenir de dictionnaires et de ressources sur l'Internet. Toutefois, le déposant n'était pas tenu de démontrer que la marque n'était pas générique; c'était le conseil chargé de l'examen qui avait à charge de démontrer qu'elle était effectivement générique. Une décision de justice rendue en 1979 aux États-Unis était instructive quant à la définition de la notion de "terme générique". "Les termes génériques sont incapables, par définition, d'indiquer la source, ils sont l'antithèse des marques de fabrique ou de commerce et ne peuvent jamais atteindre le statut de marques de fabrique ou de commerce". L'explication du tribunal était utile et éclairait les raisons qui s'opposaient à l'enregistrement de termes génériques en tant que marques de fabrique ou de commerce. Selon le délégué, "la raison était simple: permettre une protection en tant que marques de fabrique ou de commerce de termes génériques, c'est-à-dire de noms décrivant la nature des marchandises vendues, même si celles-ci avaient été identifiées avec un premier utilisateur, octroierait au détenteur de la marque un monopole dans la mesure où un concurrent ne pourrait pas décrire ses marchandises telles qu'elles sont".

112. S'agissant de la question du caractère générique et de l'extraterritorialité, la délégation des États-Unis souscrivait aux vues exprimées par la délégation australienne.

113. Quant au système américain, le délégué a dit que si l'USPTO devait démontrer le caractère générique, il n'existait au départ aucune présomption selon laquelle un terme était ou non générique. Comme il l'avait fait observer précédemment, tous les éléments de preuve pertinents étaient examinés au cas par cas et dépendaient des circonstances factuelles propres à chaque situation. À cet égard, la délégation des États-Unis était pleinement d'accord avec celle de la Nouvelle-Zélande et se contenterait d'ajouter que, si l'USPTO tenait compte de renseignements, cela ne signifiait pas nécessairement que ces renseignements étaient toujours pertinents, probants ou déterminants dans chaque contexte juridique et factuel.

114. S'agissant de la partie b de la deuxième sous-question, à savoir la question du caractère générique dans le contexte de la contestation d'un terme protégé, l'intervenant a dit que la partie qui revendiquait le caractère générique, soit la partie qui contestait la marque, devait prouver le caractère générique. Seul le défendeur pouvait le faire, soit pour demander la radiation de l'enregistrement, soit à titre de demande reconventionnelle. Dans une procédure entre parties privées, la preuve de la compréhension du terme par le public pouvait être obtenue auprès de toute source compétente, telle que les témoignages des acheteurs, des enquêtes auprès des consommateurs, des entrées dans des dictionnaires, des revues commerciales, des journaux et d'autres publications.

115. Le représentant de l'Union européenne a dit que la délégation de l'UE était d'accord sur le fait que la question du caractère générique devait être tranchée au cas par cas, et pays par pays, et qu'il n'y avait donc pas d'effet extraterritorial dans la proposition TN/C/W/52. En outre, l'orateur se félicitait de noter que les vues semblaient apparemment converger progressivement depuis le début de la réunion en cours puisque rien dans le système américain ou canadien ne devrait être modifié pour mettre en œuvre la proposition TN/C/W/52. Il croyait comprendre qu'il existait déjà un point de convergence concernant l'affirmation du caractère générique et le fait que le système que la délégation de l'UE préconisait avec d'autres était compatible avec la législation existante.

116. Le représentant du Taipei chinois a proposé que dans leurs réponses à la sous-question 2.a, les Membres établissent une distinction entre une action menée d'office par les autorités compétentes et une action engagée par un tiers car les réponses pourraient différer. Il a dit que l'observation de l'Union européenne selon laquelle certains éléments de la proposition TN/C/W/52 étaient déjà appliqués dans la pratique par beaucoup de Membres était peut-être vraie en ce qui concernait la sous-question 2.b, c'est-à-dire lorsqu'un terme protégé était contesté. Normalement, en vertu du droit civil, lorsque les examinateurs avaient déjà décidé qu'un terme pouvait être protégé et qu'un tiers contestait cette protection en formant une opposition ou en engageant une procédure devant un tribunal, la charge de la preuve incombait au tiers. Cela étant dit, le fond des discussions de la Session extraordinaire ainsi que le point contesté dans la proposition TN/C/W/52 portaient essentiellement sur la situation décrite dans la sous-question 2.a. Le délégué était convaincu que les discussions en cours permettraient d'élucider ces questions.

117. La représentante du Canada a dit, pour répondre à l'intervention de la délégation de l'Union européenne, qu'elle souhaitait renvoyer les Membres au compte rendu de la réunion précédente de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC, où la délégation de son pays avait indiqué qu'elle ne voyait pas comment la proposition TN/C/W/52 pourrait être mise en œuvre dans le régime canadien car les renseignements disponibles n'étaient pas suffisants. En outre, elle avait dit que la proposition contenue dans le document TN/C/W/52 soulevait malheureusement plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Par conséquent, il était inexact de dire que le Canada ne serait pas obligé de modifier son régime car la délégation canadienne ne savait en fait pas ce que contenait la proposition.

118. Le représentant de l'Union européenne a dit qu'il était surpris d'entendre qu'une proposition aussi brève et concise que celle que contenait le document TN/C/W/52 était perçue comme soulevant des questions. Il avait fait référence spécifiquement aux questions débattues à la réunion en cours, et en particulier à la sous-question 2 sur le caractère générique. Il avait compris que, tant en vertu du système américain que du système canadien, s'agissant de l'examen et dans la situation décrite dans la sous-question 2.b, la contestation d'un terme existant protégé n'imposait pas la charge de la preuve au titulaire de l'indication géographique, mais à ceux qui prétendaient que le nom pour lequel une protection était demandée, ou qui était déjà protégé, était générique. Peut-être l'orateur se trompait-il à ce sujet, mais il estimait que les Membres devraient se réjouir, plutôt que de s'inquiéter de cette convergence.

119. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a dit que pour la délégation de son pays, la question posée par l'Union européenne sur la signification spécifique de la prise en considération des

renseignements était légitime. Les Membres avaient désormais adopté une approche pratique du problème en étudiant les divers systèmes et pratiques des Membres et la manière dont les décisions relatives aux indications géographiques et aux marques de fabrique ou de commerce étaient prises. L'orateur espérait que grâce à une telle approche, ils pourraient mieux comprendre comment une obligation de consulter le registre serait effectivement mise en œuvre dans les différents systèmes nationaux. Il avait expliqué d'une manière pragmatique comment les examinateurs néo-zélandais tenaient compte de diverses sources d'information. Il pensait que cet échange pratique était beaucoup plus utile qu'un débat abstrait sur le sens des termes "présomption", "preuve prima facie" et "preuve du contraire". La délégation de son pays attendait avec intérêt qu'un plus grand nombre de Membres expliquent comment leurs systèmes traitaient ces questions dans la pratique.

120. La délégation néo-zélandaise considérait que l'objectif de cet exercice était de mieux comprendre les différents systèmes des Membres, dans un esprit de confiance, et de cerner comment il était tenu compte des renseignements dans ces systèmes. La Nouvelle-Zélande n'était pour l'heure pas convaincue qu'il soit nécessaire d'essayer de codifier un instrument international sur la manière exacte dont un registre devrait être consulté. L'intervenant croyait comprendre que la délégation de l'Union européenne avait un avis différent et qu'elle prescrivait dans sa proposition la manière dont il conviendrait de tenir compte des renseignements. Toutefois, comme il l'avait expliqué précédemment, ces prescriptions ou instructions ne fonctionneraient pas en Nouvelle-Zélande, notamment pour des raisons de territorialité. La délégation néo-zélandaise considérait que le problème n'était pas de tenir compte du registre, mais de se voir imposer des obligations par le registre. Cependant, elle ne souhaitait pas exclure la possibilité de codifier la manière dont il devrait être tenu compte du registre. Si les Membres souhaitaient poursuivre sur cette voie, la Nouvelle-Zélande appelait alors de ses vœux une proposition qui bénéficierait effectivement du soutien de tous les Membres de l'OMC. La délégation néo-zélandaise était convaincue que ces discussions, qui devraient se poursuivre d'une manière plus détaillée et associer un beaucoup plus grand nombre de Membres, pourraient contribuer, grâce à un échange utile sur les expériences pratiques, à décrire de manière plus appropriée un système qui fonctionnerait pour tous.

121. Le représentant des États-Unis a dit que la délégation de son pays était d'accord avec l'Union européenne sur le fait que le caractère générique était établi dans le cadre d'un examen au cas par cas et qu'il n'y aurait pas d'effet extraterritorial dans d'autres pays. Cependant, il était d'accord également avec les observations du Canada selon lesquelles la proposition TN/C/W/52 manquait de clarté. Les auteurs de cette proposition devaient définir des requêtes juridiques spécifiques. La Session extraordinaire ne devait pas se contenter de faire référence à la législation d'un pays particulier pour déterminer la manière dont la proposition serait mise en œuvre. La délégation américaine était d'accord avec l'approche proposée pour la suite.

122. La représentante de l'Australie a indiqué que la délégation de son pays était pleinement d'accord avec la Nouvelle-Zélande et estimait qu'il y avait effectivement une bonne convergence de vues. Cependant, s'agissant de l'extraterritorialité, elle souhaitait renvoyer les Membres aux observations de l'Union européenne reprises dans le paragraphe 20 du compte rendu de la réunion de mars 2010, selon lesquelles en vertu de la proposition TN/C/W/52, l'inscription d'un nom au registre déclencherait deux effets juridiques: "premièrement, l'inscription au registre constituerait simplement un élément prouvant prima facie que le nom était une indication géographique, que les produits étaient originaires d'un lieu précis et qu'ils possédaient au moins une des caractéristiques, la qualité ou la réputation qui pouvait être attribuée à cette origine. L'orateur a dit qu'au-delà de cela, les autorités nationales auraient toute latitude pour accepter ou refuser de protéger le terme sur la base d'une preuve du contraire produite par elle-même ou par un tiers". La déléguée croyait donc comprendre que les autorités nationales auraient toute latitude pour agir dans le cadre des systèmes nationaux et que les Membres n'étaient pas contraints de protéger un terme en tant qu'indication géographique sur la base du registre. Cet éclaircissement était utile. Toutefois, cette approche imposerait apparemment de réfuter sur une base internationale une indication géographique qui figurait au registre, et c'était là

que résidait la distinction. Cela constituerait une charge supplémentaire qui n'existait pas actuellement.

123. Pour conclure, l'oratrice a souligné à nouveau qu'une mise en parallèle de la proposition TN/C/W/52 et de la proposition conjointe contenue dans le document TN/IP/W/10/Rev.2 pourrait éclaircir davantage la situation.

124. La représentante du Canada a dit qu'elle se demandait si l'observation de l'Union européenne se limitait à la partie de la proposition TN/C/W/52 qui avait trait au caractère générique. Or, l'un des principaux problèmes résidait dans le fait qu'il était difficile de définir les termes "caractère générique" et "justification" sans avoir le contexte général dans lequel ces termes étaient utilisés; par ailleurs, la législation canadienne ne prévoyait pas de tels contextes. La délégation du Canada pensait que ces termes seraient définis différemment selon les Membres et que cela créerait des incertitudes. C'était la raison pour laquelle la délégation de son pays préférait la proposition conjointe, qui était plus précise que celle du document TN/C/W/52.

125. Le représentant de l'Union européenne a dit que la représentante de l'Australie confondait apparemment deux questions différentes, l'une étant l'effet du registre en soi, qui était effectivement abordée au paragraphe 20 du compte rendu de la réunion précédente. Toutefois, l'Australie semblait avoir oublié les propos qui suivaient, à savoir "au-delà de cela, les autorités nationales auraient toute latitude pour accepter ou refuser de protéger le terme sur la base d'une preuve du contraire produite par elle-même ou par un tiers". L'intervenant a souligné les mots "autorités nationales" qui, selon lui, étaient le contraire de l'extraterritorialité.

126. Alors que la discussion portait sur la question de savoir à qui incombait la charge de prouver le caractère générique, le délégué a dit qu'il ne voyait pas d'effets extraterritoriaux dans la proposition TN/C/W/52. Celle-ci prévoyait que ceux qui revendiquaient le caractère générique d'un terme devaient le prouver, ce que personne, d'après lui, n'avait contesté pendant la réunion en cours.

127. Le Président a dit qu'il n'essaierait pas de résumer le fond des discussions qui avaient été, d'après lui, extrêmement utiles. Comme il l'avait indiqué d'emblée, ses questions étaient censées constituer un point de départ, et il avait pris bonne note des observations formulées ainsi que des questions soulevées par les délégations. Étant donné que certaines d'entre elles n'avaient pas été en mesure de fournir des réponses, et que la plupart des déclarations avaient été précédées de réserves ou précisions selon lesquelles il s'agissait de réactions préliminaires, il a proposé que les Membres continuent d'étudier ces questions et y reviennent ultérieurement, en s'appuyant sur ce qui avait été dit à titre préliminaire.

C. AUTRES QUESTIONS

128. S'agissant des réunions futures, le Président a informé les délégations qu'une réunion de la session ordinaire du Conseil des ADPIC était prévue les 26 et 27 octobre. Il a proposé que, comme par le passé, une réunion formelle de la Session extraordinaire suive immédiatement la réunion de la session ordinaire, à savoir le 28 octobre 2010.

129. La Session extraordinaire a pris note des déclarations faites.

_____