

WIPO/GEO/SFO/03/23 REV

ORIGINAL : Français

DATE : 23 juillet 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## COLLOQUE MONDIAL SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

organisé par

l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

et

l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)

**San Francisco (Californie), 9 - 11 juillet 2003**MARQUES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES: DEUX VALEURS  
COMPLÉMENTAIRES*document préparé par M. Jean Rodesch, Vice Président de Pernod Ricard et Directeur des  
Affaires Européennes*

Tout d'abord, quelques mots sur mon entreprise, dont la devise est «une ambition mondiale, des racines locales»(slide 2)

Un chiffre d'affaires mondial de 3,4 milliards d'Euro.  
Le 3<sup>e</sup> producteur mondial de vins & spiritueux.

*Rappel des marques de Pernod Ricard (slide 3)*

Certaines de nos marques internationales : (slide 4)

- Chivas Regal (ventes = 25 millions litres / an)
- Jameson (ventes = 13,5 millions litres / an)
- Martell (ventes = 9 millions de litres annuels)
- Jacob's Creek (ventes = 53 millions de litres / an)
- Havana Club (ventes = 15 millions de litres / an)

Quelques unes de nos marques locales : (slide 5)

- Ouzo Mini (ventes = 2,7 millions litres / an)
- Wild Turkey (ventes = 6 millions litres / an)
- Viuda de Romero (ventes = 1 million litres / an)

Bien souvent, des marques internationales ou locales fortes sont celles qui reposent sur un ancrage territorial, qui renvoie à des procédés de fabrication ou à des ingrédients particuliers, qui font toute la richesse et le caractère distinctif de la marque. Ainsi, toutes les marques que j'ai mentionnées se distinguent par leur origine géographique : (slide 6)

- Chivas Regal est un «Scotch Whisky»
- Jameson est un «Irish Whisky»
- Martell est un «Cognac»
- Jacob's Creek est, dans nos publicités, «Australia's Top Drop»
- Havana Club est un «ron de Cuba»
- Mini est un «Ouzo», c'est un spiritueux que l'on ne peut produire que dans les zones de civilisation hellénique (Grèce et Chypre).
- Wild Turkey est un «Straight Kentucky Bourbon Whiskey»
- Viuda est une «Tequila», c'est produite exclusivement au Mexique

Pernod Ricard est donc parfaitement conscient de la nécessité de protéger et respecter les IGs (slide 7)

A présent, quelques chiffres sur notre secteur d'activités

Les exportations européennes de spiritueux représentent en valeur à 5,5 milliards d'Euro par an, celles de vins 4,2 milliards. Ensemble, cette valeur est équivalente à 130 avions Airbus/Boeing. De même, les exportations en valeur de vins australiens représentent en valeur 1,4 milliards d'Euro par an.

Nous sommes donc un secteur qui compte de manière significative dans les échanges commerciaux multilatéraux.

Je veux à présent vous montrer en quoi une marque peut être valorisée par une IG (slide 8)

Puisque nous sommes aux Etats-Unis, laissez-moi prendre l'exemple de notre marque de Bourbon Wild Turkey :

L'IG « Kentucky Bourbon Whisky » différencie ce produit de n'importe quel Whisky générique. Ceci est d'autant plus important vis-à-vis des pays où il n'y a pas de définition du terme Whisky : ainsi, dans certains marchés asiatiques, on peut trouver des Whiskies à base d'alcool de canne (et non de céréales).

L'IG donne donc un moyen de différenciation du produit. En quelque sorte, l'IG est un signe de qualité. Cela dit, la relation est parfois plus étroite encore, dans la mesure où la publicité pour la marque intègre des éléments de l'origine géographique.

Sur le site Internet de Wild Turkey, on insiste sur le savoir-faire ancien qui est utilisé dans la production de ce Whisky, et notamment sur l'apport de l'environnement du Kentucky. Dans la rubrique « purity », nous indiquons que :

*“The limestone-filtered water used in making Wild Turkey is taken from a well right on the distillery's grounds. In fact, the water is considered so pure that the town of Lawrenceburg located its water plant on the distillery's property”.*

De même, le climat du Kentucky favorise la maturation du Whisky :

*“As the climate in Kentucky varies greatly in winter and summer, the barrels expand and contract at a pronounced rate, hastening the maturation process of Wild Turkey Bourbon and ultimately improving its quality.”*

Il apparaît clairement à travers ces exemples que l'image de la marque est liée à son terroir d'origine. En ce sens, l'IG et la marque sont complémentaires. L'utilisation de l'IG « Bourbon Whisky » est ainsi réglementée en droit américain, de même qu'à travers certains accords bilatéraux passés par les USA avec des pays tiers (avec l'UE, le Mexique, le Canada, le Chili etc).

Puisque l'Ambassadeur d'Australie est avec nous, j'ai choisi de vous illustrer mon propos par un autre exemple, à travers le succès de nos vins australiens. (slide 9)

A l'origine, Pernod Ricard voulait faire :

- des vins facilement reconnaissable par les consommateurs – *des vins de cépages* –
- avec une grande qualité assurée tout au long de l'année, garantie par le producteur – *une marque* –
- produits selon les conditions les plus modernes d'élaboration – *des pratiques œnologiques innovantes.*

En Europe, le manque d'espace géographique d'un seul tenant et possédant des caractéristiques homogènes, combiné à une réglementation nationale et européenne trop complexe, voire conservatrice, empêchaient quasiment la mise en route de ce projet. Le choix s'est donc porté tout naturellement vers un pays du Nouveau Monde : l'Australie.

Notre marque Jacob's Creek est devenue en quelques années, en volume, le vin australien le plus exporté au monde. Au fil du temps, nos communications commerciales ont insisté de plus en plus sur l'origine du produit. Le slogan « Australia's Top Drop » est devenu omniprésent. D'ailleurs, les termes « Australia » et « Australian » sont des IGs de plein droit en Australie pour les vins de ce pays depuis 1994.

Ce succès étant atteint et pour répondre à l'attente des consommateurs (à commencer par les australiens eux-mêmes), qui recherchent plus de typicité dans les vins, nos vins se sont complexifiés, améliorés, bonifiés, etc. C'est ainsi qu'aujourd'hui, certains de nos vins fins australiens sont produits sur des terroirs spécifiques et portent donc des IG, comme par exemple « South-Eastern Australia » utilisée pour nos vins Jacob's Creek, ou pour des IGs correspondant à des territoires plus petits, utilisées sur nos vins les plus haut de gamme (Coonawarra et Padthaway, notamment), et pour lesquels le terroir joue un rôle déterminant.

Voilà donc comment une grande marque se décline aussi à présent, pour ses vins les plus fins, -et à haute valeur ajoutée- en autant de vins à IG spécifiques australiennes, d'ailleurs reconnues par l'UE. Si le statut juridique de l'IG n'influe pas forcément sur son utilisation par le marketing, elle devient cruciale lorsqu'on aborde son rôle dans la lutte contre la fraude (slide 10).

Pour nous, l'investissement physique et financier dans une marque demande une sécurité juridique, c'est-à-dire que nous puissions protéger notre marque contre une utilisation abusive d'un tiers. Il en va de même pour une IG, même s'il s'agit d'une propriété collective. Nous n'acceptons pas qu'un concurrent nous prenne des parts de marché sur la marque Chivas Regal en vendant un faux Scotch Whisky. De ce point de vue, nous avons intérêt à une protection forte des IGs, de même que nous demandons une protection forte de nos marques. Dans notre esprit, il n'y a pas de différence à cet égard.

En effet, le succès des vins et spiritueux à l'export a suscité une contrefaçon très active sur certains marchés. Quelques mots sur la contrefaçon :

Tous secteurs confondus, pour ne parler que de l'Europe, le nombre de faux interceptés aux frontières a bondi de 900% entre 1998 et 2001, pour dépasser 100 millions d'articles. Pour ce qui ne concerne que le seul domaine des spiritueux, les professionnels évaluent ainsi le niveau de la contrefaçon, au niveau mondial, à 5 à 8 % de leur commerce, soit :

- pour l'ensemble de l'industrie des spiritueux, un coût de 543 millions d'Euro et,
- pour Pernod Ricard : une perte évaluée à près de 50 millions d'Euro.

Autant de produits contrefaits, qui bien souvent ne répondent pas aux normes de sécurité et mettent en danger la santé des consommateurs. C'est particulièrement vrai dans notre secteur des vins et spiritueux.

On comprend donc l'importance que nous attachons à préserver l'authenticité de nos marques et de nos IG, toutes deux garantes de qualité. Je souhaiterais donc parler davantage du rôle des IG dans la protection des marques.

Il arrive en effet que certaines usurpations de marques soient difficiles à faire sanctionner sur le seul fondement de la protection du droit de marque. C'est le cas des imitations, en anglais les « look-alikes ». Sur certains marchés, ces imitations sont très courantes : elles ne sont pas des copies identiques de nos produits, mais des copies similaires. Dès lors, il n'est pas toujours possible de les faire condamner comme contrefaçon de la marque. Or, bien souvent, les faussaires font l'erreur d'utiliser une fausse IG. C'est à ce moment-là que nous pouvons intervenir, soit sur le fondement de la tromperie du consommateur (qu'il faut prouver - élément subjectif), soit plus sûrement sur le fondement de l'usurpation de l'IG (qu'il est plus facile à démontrer - élément objectif). Je prendrais un seul exemple, tiré de notre expérience en Asie : (slide 11)

-ce produit est l'authentique Royal Salute, Scotch Whisky de 21 ans d'âge, notre Whisky de meilleure qualité (100 US\$ / bouteille)

-ce produit est le « look-alike », appelé Royal Cross, qui n'utilise pas clairement la marque Royal Salute, mais se prétend effectivement Scotch Whisky.

Dans ce cas, l'IG peut ajouter un moyen juridique pour mettre fin à des contrefaçons grossières. Dans le cas de Royal Cross, ce produit se présente comme 35 ans d'âge, et de qualité supérieure. En réalité, il s'agit d'alcool de canne frelaté, âgé simplement de quelques mois. Vous pouvez imaginer le dommage causé à notre marque si le consommateur vient à associer le vrai et le faux... Dans ce cas, l'IG peut permettre de protéger très directement la marque, grâce à des moyens d'authentification de l'IG :

-analyses du produit réalisées par la Scotch Whisky Association

-certificats délivrés par les Douanes & Accises britanniques pour attester qu'un produit donné peut effectivement utiliser l'IG Scotch Whisky

Mais il existe aussi des cas, tout aussi courants, où c'est l'IG qui est usurpée, et non la marque. Ainsi, sur de nombreux marchés, il existe des produits qui se présentent comme Scotch Whiskies, et qui prennent des parts de marché à nos authentiques Scotch. Dans ce cas, la protection de l'IG est notre seul et unique moyen d'action pour préserver les parts de marché de la marque. (slide 12)

En Roumanie, un producteur local est arrivé à contrôler en quelques mois 25% du marché du Whisky avec un produit appelé « Golden Age, finest blend of Scotch Whisky & grain alcohol ». Or des analyses indépendantes du produit montrent qu'il n'est ni écossais, ni même à base de céréales (« grain »). Il ne s'agit pas ici d'une contrefaçon de nos marques, mais pour autant il a pris des parts de marché importantes aux Scotch Whiskies que nous vendons dans ce pays (100 Pipers, Passport). En effet, comme ce produit n'obéit pas aux règles de production strictes exigées pour utiliser l'IG Scotch Whisky, il est vendu nettement moins cher que nos produits authentiques : le prix de vente de Golden Age est d'environ 4 US\$, contre 17 US\$ pour nos produits.

Notre association professionnelle responsable, la Scotch Whisky Association, a donc introduit, à notre demande, un recours sur le fondement de l'usurpation de l'IG, protégée en droit roumain.

A présent, un mot sur les consommateurs :(slide 13)

Les IGs sont aussi une réponse à la demande du consommateur quant à une garantie sanitaire et de qualité du produit. Ce sujet revêt de plus en plus d'importance, notamment en Europe, où le principe de précaution est devenu le critère de référence des autorités publiques. En effet, certaines IGs sont soumises à des critères d'octroi stricts. Dans ce cas, l'obtention de l'IG suppose le respect d'un cahier des charges sévère.

Pour prendre l'exemple de la Tequila : on l'a vu, un produit ne peut porter ce nom au Mexique que s'il respecte des critères précis en termes d'ingrédients et de processus de production. On voit bien que l'IG est ici une garantie de qualité, car elle correspond à une meilleure maîtrise de la traçabilité du produit. Dès lors, une marque soutenue par une IG peut allier le dynamisme commercial propre aux marques, avec le gage de qualité fourni par les IGs. La relation est donc encore une fois tout à fait complémentaire.(slide 14)

Je souhaiterai maintenant donner notre point de vue sur la manière dont ces IGs doivent être protégées. Nous reconnaissons l'importance des négociations multilatérales. Nous nous félicitons des avancées obtenues dans la mise en place de règles reconnues par tous. Cela dit, Pernod Ricard est une entreprise commerciale, qui vit sur le terrain. Aussi, au risque de me mettre à dos un certain nombre d'entre vous, je souhaite insister sur un élément essentiel : ce que les opérateurs recherchent avant tout, ce n'est pas d'avoir un beau traité international, dans lequel on retrouve tout une série de beaux principes théoriques, mais bien que les droits qui y sont énumérés soient reconnus et effectivement et efficacement mis en oeuvre.

Or, aujourd'hui, l'accord ADPIC est, dans la pratique, de bien faible secours, tant dans la protection du droit des marques que de celui des IG. Je note, à cet égard, que bien peu d'Etats ont transposé dans leurs législations nationales les principes édictés dans l'accord ADPIC, sous prétexte que celles-ci étaient déjà conformes.

Pour nous, un tel système de protection multilatérale doit présenter les caractéristiques suivantes :

1. Une sécurité juridique pour les titulaires d'IGs:(slide 15)

Cette sécurité doit être double :

- savoir quelles sont les IGs protégées par pays (en fonction des exceptions accordées, au titre des divers cas de figure prévus à l'article 24 de l'ADPIC)
- avoir la garantie que la protection d'une IG sera reconnue devant les juridictions nationales, où se déroulent effectivement les litiges.

## 2. Efficacité de la protection des IGs

Plusieurs éléments sont indispensables pour rendre la protection efficace : (slide 16)

- créer une présomption de validité de l'IG reconnue internationalement (registre)
- renverser la charge de la preuve vis-à-vis de celui qui conteste le caractère d'IG d'un nom qui serait reconnu internationalement (registre)
- faire du mécanisme de reconnaissance international une référence obligatoire pour les juridictions nationales (registre). (slide 17)

## 3. Modalités concrètes de la protection des IGs

Pour nous, les modalités concrètes importent peu, du moment que les principes que je viens d'évoquer y sont inclus.

Je constate simplement que les négociateurs de l'OMC ont décidé que, pour obtenir un haut niveau de protection des IGs de vins & spiritueux, un registre devrait être élaboré. Il s'agit d'un acquis qu'il n'y a pas lieu de rediscuter. Il faut maintenant se demander comment le rendre utile pour les opérateurs, en lui donnant sa pleine mesure pour nous aider à lutter contre la contrefaçon.

Sur cette base, force est de constater que nous partageons l'approche qu'a l'UE sur le rôle de ce registre et son fonctionnement. En définitive, le système proposé par l'Europe est similaire aux mécanismes existants en matière d'enregistrement, de protection et de reconnaissance des marques, auquel les opérateurs ont quotidiennement affaire. En revanche, la proposition consistant à créer simplement une base de données ne nous intéresse pas : cela ne nous aidera pas à résoudre nos problèmes concrets d'usurpation.

En conclusion, un accord international comme l'accord ADPIC n'a absolument aucun intérêt s'il n'est pas mis en œuvre concrètement. Il n'a pas non plus beaucoup d'intérêt s'il est interprété de manière très restrictive. (slide 18).

A ce propos, je voudrais vous donner un dernier exemple et, puisque nous sommes aux Etats-Unis, je ne peux que mentionner la condamnation de ce pays par l'OMC, pour non-respect de l'ADPIC.

Je dis tout de suite que je ne suis pas venu pour polémiquer sur ce dossier mais bien plutôt pour essayer de tirer de notre expérience un enseignement pour tous les détenteurs de marques et / ou bénéficiant d'une IG : il s'agit de l'affaire «Havana Club » (slide 19).

Ceux qui sont intéressés par cette affaire trouveront toutes les pièces du dossier sur le site Internet de l'OMC.

Ce dossier me permet surtout d'attirer votre attention sur deux choses : (slide 20) (1) les effets de la non transposition de l'accord ADPIC en droit national et (2) le caractère extrêmement restrictif de l'analyse faite par les arbitres de l'OMC sur l'interprétation de cet accord.

1). Tout d'abord, l'absence de transposition de l'accord ADPIC en droit national empêche concrètement un détenteur de marque d'invoquer devant un juge national, l'un ou l'autre des principes inscrits dans l'accord (empêcher un tiers d'usurper une marque – article 16)

Nous l'avons découvert à nos dépens devant les juridictions américaines (en l'espèce, le District Court et la Court of Appeals de New York) saisies par nous pour faire sanctionner la contrefaçon de notre marque Havana Club.

2). Ensuite, j'invite tous les détenteurs de marques à bien relire l'interprétation des arbitres dans notre affaire.

En effet, pour ne prendre qu'un ou deux exemples, à en croire les arbitres, les exceptions prévues à l'article 15.2 ADPIC (qui concerne les modalités d'enregistrement d'une marque) ne sont pas énumérées de manière limitative, de sorte qu'un Etat membre peut légitimement en prévoir quantité d'autres, sans limite (sous réserve de ne pas être discriminatoires).

Voir §159 du rapport de l'Organe d'Appel :

*“The right of Members under Article 15.2 to deny registration of trademarks on grounds other than the failure to meet the distinctiveness requirements set forth in Article 15.1 implies that Members are not obliged to register any and every sign or combination of signs that meet those distinctiveness requirements.”*

De même, pour les arbitres, rien dans l'accord ADPIC ne permet de décider comment déterminer qui est détenteur d'un droit de marque. De sorte que, pour pousser à l'extrême, un Etat membre pourrait très bien décider librement – sans que cela puisse lui être contesté (du moins du point de vue de l'accord ADPIC) - que seuls les uni-jambistes sont en droit de faire enregistrer leurs marques !

Voir § 200 du rapport de l'Organe d'Appel :

*“For neither Article 16 nor any other Article of the TRIPS Agreement determines who owns or does not own a trademark.”*

En somme, l'ADPIC ne porterait que sur de simples aspects de forme (qu'est-ce qu'une marque) et non sur le fond du problème, c'est-à-dire comment trancher des litiges sur la propriété d'une marque. On le voit : ceux qui croient que l'accord ADPIC est l'alpha et l'omega du droit des marques peuvent légitimement s'inquiéter. Ceci me conduit à répéter, une fois encore, que l'objectif de Pernod Ricard est que cet accord trouve à s'appliquer concrètement et ne reste pas au stade des incantations.

Ce que je viens d'illustrer sur des marques – la non effectivité de l'accord ADPIC – vaut, a fortiori, pour les IGs, puisque dans ce domaine-là peu ou pas de choses existent au niveau international. Pour finir, je ne voudrais pas vous donner l'impression que Pernod Ricard n'est que le bras armé de l'Union Européenne. (slide 21 – 1<sup>ère</sup> partie). Le système de protection des IGs dans l'UE est loin d'être parfait : nous avons fait l'expérience des nombreux dysfonctionnements du système d'intervention dit « ex officio » (c'est-à-dire l'intervention automatique de l'administration en charge de la répression des fraudes sans qu'une plainte lui soit adressée par le producteur).



Face à l'inertie des autorités de contrôle, notre profession a dû engager de nombreuses procédures judiciaires pour protéger ses droits, notamment en France, en Belgique et en Italie. Dans ces pays, nous avons poursuivis de nombreuses et constantes usurpations de nos IG Irish et Scotch whiskies, faute d'action de l'administration «ex officio».

La cohérence n'est pas non plus parfaite en Europe : il y a peu, un fonctionnaire national s'interrogeait sur la légalité de la mention «Sherry Wood finish » sur l'étiquetage d'un Scotch Whisky. (slide 21 – 2<sup>e</sup> partie). En d'autres mots, peut-on utiliser une IG spécifique aux vins dans la description d'un produit, en l'espèce un Scotch, qui a vieilli dans un fût de Sherry pendant plusieurs années pour lui donner son goût caractéristique.

On le voit, le domaine des IGs des vins et spiritueux est complexe et non sans faille. Il n'en demeure pas moins que les IGs offrent au consommateur une garantie sur l'authenticité du produit et au producteur une valeur ajoutée très importante.

Nous ne sommes pas des extrémistes : qu'il s'agisse de marques ou d'IGs pour les vins et spiritueux, nous voulons que des droits de propriété intellectuelle garantis par des accords internationaux soient protégés effectivement. (slide 22 – 1<sup>re</sup> partie). La lutte contre la contrefaçon est un objectif majeur de notre secteur. Nous voudrions éviter que nos mésaventures avec la protection de nos marques ne se reproduisent avec les IGs. C'est pourquoi nous demandons une protection efficace des marques comme des IGs.(slide 22 – 2<sup>e</sup> partie).

[Fin du document]