

OMPI



SCT/5/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 8 juin 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

Cinquième session
Genève, 11 – 15 septembre 2000

SOLUTIONS POSSIBLES EN CAS DE CONFLIT ENTRE DES MARQUES ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET EN CAS DE CONFLIT ENTRE
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES HOMONYMES

Document établi par le Bureau international

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
PARTIE A : CONFLITS ENTRE DES MARQUES ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET SOLUTIONS POSSIBLES	3
I. Marques et indications géographiques	3
a) Les marques	3
b) Les indications géographiques.....	5
II. Conflits entre des marques et des indications géographiques	15
III. Diversité des approches	16
a) Les conflits au regard du droit des marques	16
b) Les conflits au regard du droit des indications géographiques	17
c) Accords internationaux	18
d) Résolutions et recommandations d'organisations intergouvernementales (OIG) et d'organisations non gouvernementales (ONG).....	21
IV. Conclusion	21
PARTIE B : CONFLITS ENTRE INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES HOMONYMES	21
I. Indications géographiques homonymes.....	21
II. Conflits entre indications géographiques homonymes	21
III. Diversité des approches	22
a) Législations nationales et régionales	22
b) Accords internationaux	22
c) Résolutions et recommandations d'OIG et d'ONG.....	22
IV. Conclusion	23
 ANNEXE	

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a décidé à sa troisième session (Genève, 8 – 12 novembre 1999) que le Bureau international procéderait à une étude portant sur les solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications géographiques ou en cas de conflit entre indications géographiques homonymes, et que cette étude serait présentée au SCT pour examen à sa cinquième session (voir le paragraphe 137 du document SCT/3/10 de l'OMPI)¹.

2. Étant donné qu'il est question de deux problèmes distincts, la présente étude est divisée en deux parties. La partie A traite des solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications géographiques et la partie B des solutions possibles en cas de conflit entre indications géographiques homonymes. Les deux parties sont organisées d'une façon identique. La première section de chaque partie comporte une introduction générale suivie d'un exposé du problème. La troisième section fait le point sur les différentes façons dont le problème est actuellement abordé dans le cadre des législations nationales et régionales et des traités multilatéraux. La quatrième section propose d'éventuelles solutions à l'attention du SCT.

PARTIE A : CONFLITS ENTRE DES MARQUES ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET SOLUTIONS POSSIBLES

I. Marques et indications géographiques

a) Les marques

3. D'une manière générale, les marques sont des signes servant à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 ("Convention de Paris") traite dans de nombreux articles de la protection des marques, sans toutefois fournir de définition. On peut trouver une définition de la marque dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1994) dans lequel sont incorporées, par renvoi, les dispositions de fond de la Convention de Paris (article 2.1). Il est dit dans la première phrase de l'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC que

“Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce.”

Il découle de cette définition qu'une marque a pour principale fonction (bien que ce ne soit pas la seule) de distinguer les biens ou les services pour lesquels elle est utilisée. Seules les marques qui ont un caractère distinctif peuvent remplir cette fonction. Le caractère distinctif peut être intrinsèque ou acquis par l'usage. La subordination de l'enregistrement d'une marque à l'acquisition du caractère distinctif est expressément établie dans la troisième phrase de l'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC.

¹ Les questions relatives à la protection des indications géographiques ont été examinées à maintes reprises dans divers organes créés sous l'égide l'OMPI. Voir en particulier les documents de l'OMPI TAO/II/2 et 6, PR/DC/4 et GOE/CE/I/2).

4. Ce sont les autorités responsables de l'enregistrement et de la protection des marques qui décident au cas par cas si un signe donné est distinctif, c'est-à-dire s'il permet de distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'Accord sur les ADPIC ne donne aucune indication quant aux conditions dans lesquelles un signe doit être considéré comme distinctif pour certains produits ou services. Il est toutefois communément admis que, pour être considérés comme distinctifs, les signes utilisés comme marques ne doivent pas être descriptifs ou trompeurs. Ce principe est confirmé en droit international par l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), bien que cette disposition ne soit pas applicable à l'enregistrement des marques en soi mais seulement à l'enregistrement des marques qui ont déjà fait l'objet d'un enregistrement dans un pays de l'Union de Paris considéré comme pays d'origine aux fins de l'article 6*quinquies*.

5. Les marques visées à l'article 6*quinquies* B, c'est-à-dire les marques dûment enregistrées dans le pays d'origine, ne pourront être refusées à l'enregistrement ni invalidées sauf notamment dans les cas suivants :

“[L]orsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée” (article 6*quinquies* B.2), ou

“[L]orsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public” (article 6*quinquies* B.3).

6. Il y a trois façons d'acquérir un droit à la marque : par l'enregistrement, par l'usage ou par la notoriété (dans le cas de marques notoires). Ces trois modes d'acquisition ne s'excluent pas nécessairement et il est possible de combiner deux ou trois de ces possibilités. Le droit exclusif à une marque est accordé pour certains produits ou services (principes de la spécialité) et pour certains territoires (principe de la territorialité). Il existe toutefois une exception importante au principe de la spécialité dans le cas de marques notoires ou de haute renommée (voir le paragraphe 10 ci-dessous).

7. En cas de conflit entre les revendications relatives au droit sur une marque donnée, c'est habituellement le droit antérieur qui l'emporte. Cette priorité peut être fondée sur le premier usage, le premier enregistrement ou sur le fait qu'une marque était notoire avant l'enregistrement ou l'usage d'une marque similaire ou identique pour des produits similaires ou identiques. Il est dérogé à ce principe de priorité quand le droit antérieur a été acquis de mauvaise foi. Par exemple, l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque demande en son nom propre et sans le consentement du titulaire l'enregistrement de cette marque (article 6*septies* de la Convention de Paris).

8. Dans le cadre de la Convention de Paris, il existe un mécanisme bien établi pour attribuer les droits sur les marques. En vertu de celui-ci, les demandes d'enregistrement de marques ont la priorité sur les demandes concurrentes si une date de dépôt antérieure leur a été attribuée dans l'un quelconque des pays membres de l'Union de Paris. Pour qu'un tel droit de priorité soit reconnu, la demande revendiquant la priorité (la demande ultérieure) doit avoir déposée dans les six mois suivant la date de dépôt de la première demande (article 4 de la Convention de Paris).

9. Pour ce qui est de la protection juridique des marques, le propriétaire d'une marque protégée a généralement le droit d'empêcher des tiers non autorisés d'utiliser une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est protégée. Cette protection s'explique par deux raisons. Tout d'abord, les consommateurs doivent être protégés contre l'usage de marques qui peuvent les induire en erreur quant à la véritable provenance des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée. Ensuite, le propriétaire de la marque doit être protégé contre toute confusion créée par des concurrents, qui risquerait d'induire en erreur les clients potentiels du propriétaire et de lui causer un préjudice pour cause de perte de clientèle. C'est pourquoi, contrairement à la plupart des autres formes de propriété intellectuelle, la durée des droits sur les marques est potentiellement illimitée.

10. Outre la protection générale dont bénéficient les marques contre tout usage non autorisé pour des produits identiques ou similaires, un type spécial de marques, à savoir les marques notoires, ont droit à une protection contre un usage non autorisé sur des produits et des services différents de ceux pour lesquels la marque est protégée (article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC; voir également la Recommandation commune de l'OMPI concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires). Cette évolution récente montre qu'il est maintenant admis que les marques notoires sont des biens incorporels de valeur qui méritent d'être protégés non seulement contre tout usage non autorisé et de nature à induire en erreur mais aussi contre tout usage non autorisé qui affaiblit leur réputation.

b) Les indications géographiques

i) Observations générales et terminologie

11. À la différence des brevets et des marques, les indications géographiques sont protégées aux niveaux national et régional en application d'un large éventail de principes différents tels que les appellations d'origine protégées, les indications géographiques enregistrées, le droit des marques et la lutte contre la concurrence déloyale ou la substitution frauduleuse. Cette diversité se retrouve dans la terminologie utilisée. Traditionnellement à l'OMPI, on distingue entre "indications de provenance" et "appellations d'origine".

12. L'expression "indication de provenance" figure aux articles 1.2) et 10 de la Convention de Paris. Elle est également utilisée dans l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891 ("arrangement de Madrid sur les indications de provenance"). La notion d'"indication de provenance" n'est définie dans aucun de ces deux traités mais le texte de l'article 1.1) de l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance éclaire le sens de cette expression. Selon cet article :

"Tout produit portant une indication fautive ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s'applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits pays."

Par conséquent, on peut définir une indication de provenance comme une mention indiquant qu'un pays ou un lieu situé dans ce pays est le pays ou le lieu d'origine d'un produit. Il est important que l'indication de provenance renvoie à l'origine géographique d'un produit et non à un autre type d'origine, tel qu'à une entreprise qui fabrique le produit en question. De plus, la définition n'exige pas que le produit en question ait une certaine qualité ou des

caractéristiques découlant de son origine géographique. On peut donner comme exemple d'indications de provenance la mention, sur un produit, du nom d'un pays ou de formules telles que "made in...".

13. L'expression "appellation d'origine" est définie dans l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de 1958 ("Arrangement de Lisbonne"). L'Arrangement de Lisbonne établit un système international de protection des appellations d'origine déjà protégées dans le cadre de la législation nationale de l'un des États parties à cet arrangement, et sous réserve de l'enregistrement international de l'appellation d'origine en question. L'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne contient la définition suivante :

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

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

D'après cette définition, une appellation d'origine peut être considérée comme un type particulier d'indication de provenance au sens de la Convention de Paris et de l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance parce que le produit pour lequel une appellation d'origine est employée doit avoir une qualité et des caractères qui sont dus exclusivement ou essentiellement à son milieu géographique. On peut donner comme exemples d'appellations d'origine protégées "Bordeaux" pour le vin, "Noix de Grenoble" pour les noix, "Tequila" pour les spiritueux ou "Jaffa" pour les oranges².

14. L'Accord sur les ADPIC définit l'expression "indication géographique" à l'article 22.1 en ces termes :

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

Cette définition est apparemment fondée sur la définition de l'appellation d'origine qui figure à l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne. Elle s'en écarte toutefois quelque peu. L'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC définit les indications géographiques comme "des indications qui servent à identifier un produit" alors que l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne définit l'appellation d'origine comme "la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit". L'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne ne s'applique pas aux appellations d'origine qui sont constituées d'un signe autre qu'un nom géographique, par exemple un nom non géographique ou un élément figuratif

² tous les exemples cités sont des appellations d'origine enregistrées en vertu de l'Arrangement de Lisbonne.

même si de tels signes entraînent dans la définition des indications géographiques termes de l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, l'Arrangement de Lisbonne exige que la qualité et les caractères du produit en question soient dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains. La définition des indications géographiques figurant à l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC s'applique à des produits qui ont une qualité, une réputation ou une autre caractéristique qui est essentiellement attribuable à leur origine géographique. On peut donc affirmer que les produits qui jouissent "seulement" d'une certaine réputation mais qui n'ont pas une qualité spécifique tenant à leur lieu d'origine n'entrent pas dans la définition d'appellation d'origine que donne l'Arrangement de Lisbonne.

15. Si l'on compare entre elles les définitions de l'indication de provenance, de l'appellation d'origine et de l'indication géographique, on est amené à faire les observations suivantes. L'indication de provenance est le terme le plus large. Il recouvre l'indication géographique et l'appellation d'origine. Comme cela a déjà été dit, les indications géographiques sont définies de façon beaucoup plus large que les appellations d'origine. En d'autres termes, toutes les appellations d'origine sont des indications géographiques mais certaines indications géographiques ne sont pas des appellations d'origine. Les indications de provenance impliquent seulement que le produit sur lequel une indication de provenance est apposée est originaire d'une certaine aire géographique. Il existe donc des indications de provenance qui ne semblent pas entrer dans la définition des indications géographiques au sens de l'Accord sur les ADPIC, à savoir les indications de provenance dont l'utilisation n'implique pas une qualité, une réputation ou une caractéristique particulières des produits sur lesquels elles sont apposées.

16. Aux fins de la présente étude, l'expression indication géographique sera prise dans son sens le plus large, et englobera les notions d'indication de provenance, d'indication géographique (au sens de l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC) et d'appellation d'origine. Toutefois, selon la protection applicable, il existe des différences quant aux conditions de protection, au droit d'utilisation et à l'étendue de la protection des indications géographiques.

17. Comme pour les marques, la principale fonction des indications géographiques est de distinguer des produits qui ont une origine donnée. Bien qu'il soit concevable d'utiliser des indications géographiques pour des services, les arrangements internationaux administrés par l'OMPI ou l'Accord sur les ADPIC ne prévoient actuellement pas une utilisation aussi large pour les indications géographiques. Contrairement aux marques, les indications géographiques servent à distinguer les produits pour lesquels elles sont utilisées en renvoyant au lieu où ils ont été faits et non à l'origine de leur fabrication. La référence au lieu de fabrication ou de production est inhérente aux indications géographiques. À la différence des marques, les indications géographiques ne sont pas choisies de façon arbitraire et la mention de l'origine géographique ne peut pas être remplacée.

18. Généralement, une indication géographique est reconnue dans le pays dans lequel est situé le lieu auquel renvoie l'indication géographique. Ce pays est communément appelé "pays d'origine". Comme cela a été dit précédemment, l'article 2.2) de l'Arrangement de Lisbonne renferme une définition de l'expression "pays d'origine", à savoir le pays "dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété". À ce propos, il est intéressant de noter que l'article 24.9 de l'Accord sur les ADPIC contient l'expression "pays d'origine", sans toutefois la définir.

19. Une indication géographique donnée peut en principe être utilisée par tout fabricant dans la mesure où les produits portant l'indication géographique sont originaires du lieu indiqué et où, le cas échéant, ils sont conformes aux normes de production applicables.

20. Tout utilisateur légitime d'une indication géographique a le droit d'empêcher quiconque d'utiliser cette indication géographique si les produits sur lesquels elle est utilisée n'ont pas l'origine géographique indiquée. Comme les marques, les indications géographiques sont soumises au principe de la "spécialité", c'est-à-dire qu'elles ne sont protégées que pour le type de produits sur lesquels elles sont véritablement utilisées et au principe de la "territorialité", c'est-à-dire qu'elles ne sont protégées que pour un territoire déterminé et sont soumises aux lois et règlements applicables dans ce territoire. Il existe une exception au principe de la spécialité pour les indications géographiques réputées. À l'heure actuelle, les traités administrés par l'OMPI ou l'Accord sur les ADPIC ne prévoient pas l'extension de la protection à cette catégorie particulière d'indications géographiques. Toutefois, on peut faire valoir qu'utiliser sans autorisation une indication géographique renommée revient à profiter de façon déloyale de la réputation de cette indication géographique ou à lui porter atteinte, ce qui constitue donc un acte de concurrence déloyale (voir par exemple l'article 3.1) des *Dispositions types de l'OMPI sur la protection contre la concurrence déloyale*).

ii) Protection des indications géographiques au niveau international

21. Le principe de la territorialité a pour conséquence directe qu'une indication géographique donnée peut être considérée en tant que telle et protégée dans un pays alors que, dans un autre, la même indication géographique peut être considérée comme une expression générique désignant le type de produits pour lesquels elle est utilisée.

22. La portée territoriale d'une indication géographique peut être élargie grâce à des accords internationaux. En principe, il existe deux types d'accords distincts : les accords bilatéraux et les accords multilatéraux.

23. Les accords internationaux bilatéraux sont un instrument traditionnel pour la protection des indications géographiques. Il peut s'agir de traités indépendants ou s'inscrivant dans le cadre d'un accord commercial plus large entre deux États. Ils peuvent couvrir un vaste éventail de produits ou être limités à des produits déterminés. Ils peuvent avoir été conclus il y a longtemps (par exemple l'accord de coopération dénommé "Crayfish Agreement" conclu entre la France et l'Afrique du Sud dans les années 30 (voir *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, WIPO publication 764, page 31) ou récemment (par exemple l'Accord sur le vin conclu entre les États-Unis et l'Australie en 1994). Dans le cadre de ces accords, deux États ou deux partenaires commerciaux conviennent de protéger chacun les indications géographiques de l'autre. Les listes des indications géographiques de chaque partie qui sont couvertes par l'accord sont généralement jointes en annexe.

24. L'autre moyen d'obtenir une protection internationale pour des indications géographiques consiste à conclure des accords multilatéraux ou à adhérer à des accords de ce type. On trouvera ci-après une synthèse de l'étendue de la protection accordée aux indications géographiques par les traités multilatéraux suivants : la Convention de Paris, l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance, l'Arrangement de Lisbonne et l'Accord sur les ADPIC (il n'est pas question ici des autres accords internationaux ayant pour

thème ou, notamment pour objet, la protection des indications géographiques; pour plus de renseignements sur ces accords, voir les documents de l'OMC IP/C/W/85 et IP/C/W/85/Add.1.).

La Convention de Paris

25. La Convention de Paris prévoit la protection des indications de provenance contre toute utilisation de nature à induire en erreur. À cet égard, l'article 10 prévoit que dans les cas "d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant", l'article 9 de la convention s'appliquera. L'article 9 prévoit que les produits portant une fausse indication de provenance peuvent être saisis à l'importation dans les pays parties à la Convention de Paris, dans le pays où l'apposition illicite de l'indication de provenance a eu lieu ou dans le pays d'importation. La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée. Toutefois, l'article 9.5) et 6) autorise les pays parties à la convention dont les lois nationales n'autorisent pas la saisie à l'importation ou la saisie à l'intérieur à remplacer ces mesures soit par une prohibition d'importation soit par tout moyen disponible au niveau national.

26. L'article 10*bis* de la Convention de Paris fixe la norme internationale de base en matière de protection contre les actes de concurrence déloyale. Bien que l'utilisation d'indications de provenance fausses ne figure pas dans la liste non exhaustive des actes interdits selon l'article 10*bis*.3), une telle utilisation peut être considérée comme un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et de nature à induire le public en erreur (voir l'article 4.2) des *Dispositions types de l'OMPI sur la protection contre la concurrence déloyale*).

27. Les dispositions de la Convention de Paris dont il a été question jusqu'ici concernent l'utilisation d'indications de provenance fausses. Toutefois, il existe des cas dans lesquels l'utilisation d'une indication de provenance qui est littéralement exacte peut néanmoins être trompeuse ou induire en erreur. Il en va ainsi lorsqu'un nom géographique donné existe dans deux pays différents mais n'a été utilisé comme indication de provenance pour des produits originaires du lieu correspondant dans un seul de ces pays. L'utilisation de cette indication de provenance par les producteurs de l'autre pays ne peut pas être assimilée à l'utilisation d'une indication géographique "fausse", même si elle peut néanmoins induire les consommateurs en erreur.

L'arrangement de Madrid sur les indications de provenance

28. L'arrangement de Madrid sur les indications de provenance prévoit un moyen d'action dans ce genre de situation puisqu'il interdit non seulement l'utilisation d'indications de provenance "fausses" mais aussi l'utilisation d'indications de provenance "fallacieuses", c'est-à-dire littéralement exactes mais néanmoins de nature à induire en erreur. De plus, l'article 4 de l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance renferme une disposition spéciale relative aux "appellations régionales de provenance des produits vinicoles" qui constitue une exception à la règle selon laquelle, en application de l'arrangement considéré, les tribunaux sont libres de décider si une indication de provenance donnée est un terme générique.

29. Les articles 9, 10 et 10*bis* de la Convention de Paris et les articles 1 et 2 de l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance ont pour dénominateur commun de prévoir une protection contre l'utilisation d'indications de provenance fausses de nature à induire en erreur. Dans les cas où une telle utilisation n'est pas de nature à induire le public en erreur, par exemple parce qu'il ne considère pas comme une telle indication de provenance déterminée, les recours prévus par les articles précités ne sont pas applicables. Toutefois, on peut considérer que l'article 10*bis* de la Convention de Paris s'applique également à une utilisation d'indications géographiques de nature à induire en erreur dans la mesure où une telle utilisation est réputée constituer un acte de concurrence déloyale.

L'Arrangement de Lisbonne

30. L'Arrangement de Lisbonne va encore un peu plus loin dans la protection des indications de provenance, bien que, comme nous l'avons déjà dit, il ne soit applicable qu'à un certain type d'indications de provenance, à savoir aux appellations d'origine qui sont déjà protégées au niveau national dans un État partie à cet arrangement. Une fois qu'une appellation d'origine est protégée dans son "pays d'origine", elle peut être inscrite dans un registre international administré par l'OMPI. Après avoir été enregistrée, l'appellation d'origine est publiée et fait l'objet d'une notification à tous les autres États parties à l'Arrangement de Lisbonne. Après réception de cette notification, les États disposent d'un délai d'un an pour déclarer qu'ils ne peuvent protéger l'appellation d'origine en cause. En vertu de l'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne, une appellation admise à la protection dans un des pays parties à cet arrangement, suivant la procédure prévue à l'article 5, n'y pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.

31. La protection dont bénéficient les appellations d'origine enregistrées au niveau international est plus large que celle qui est accordée aux indications de provenance en vertu de la Convention de Paris et de l'arrangement de Madrid sur les indications de provenance. Ainsi, non seulement est interdite l'utilisation de nature à induire en erreur d'une appellation d'origine protégée mais également "toute usurpation ou imitation [de l'appellation d'origine protégée], même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que 'genre', 'type', 'façon', 'imitation' ou similaires".

32. Une fois qu'une appellation d'origine est enregistrée au niveau international et que le délai d'un an prévu à l'article 5.3) pour formuler des objections est expiré, l'appellation ne peut, ou ne peut plus, être utilisée par des tiers. De plus, l'article 5.6) prévoit que, lorsque dans un État partie à l'Arrangement de Lisbonne, l'appellation d'origine enregistrée au niveau international est déjà utilisée par des tiers et qu'une déclaration selon l'article 5.3) n'a pas été faite, cet État peut accorder aux tiers en question un délai ne pouvant dépasser deux ans pour mettre fin à cette utilisation.

L'Accord sur les ADPIC

33. La section 3 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC est consacrée aux indications géographiques. La norme générale en matière de protection est indiquée à l'article 22.2 qui est rédigé ainsi :

“2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

- a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;
- b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10*bis* de la Convention de Paris (1967)”.

34. L’article 22.2 est complété par l’articles 22.3 et 4. L’article 22.3 traite expressément de l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui contiennent une indication géographique ou qui sont constituées par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de ces marques de fabrique ou de commerce pour de tels produits peut induire en erreur sur le véritable lieu d’origine de ces produits. Dans une telle situation, il doit être possible de refuser ou d’invalider l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, soit d’office si la législation applicable le permet, soit à la requête d’une partie intéressée.

35. L’article 22.4 précise que la protection visée à l’article 22.1 à 3 doit aussi être étendue à l’utilisation d’indications géographiques fallacieuses, c’est-à-dire d’indications géographiques qui, bien qu’elles soient littéralement exactes, donnent à penser à tort au public que les produits sur lesquels elles sont apposées sont originaires d’un territoire différent.

36. L’article 23.1 prévoit une protection supplémentaire pour les indications géographiques en ce qui concerne les vins et les spiritueux. Il est rédigé ainsi :

“Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres”.

L’article 23.1 comporte la note de bas de page ci-après :

“Nonobstant la première phrase de l’article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire respecter”.

37. L’article 23.1 est complété par un paragraphe qui traite expressément de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication et de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux lorsque les vins et les spiritueux en question n’ont pas l’origine géographique indiquée. L’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui entrent dans le cadre de cette disposition doit être refusé ou radié, soit d’office si la législation applicable le permet, soit à la requête d’une partie intéressée.

38. L'article 24 assortit les obligations visées aux articles 22 et 23 d'un certain nombre d'exceptions. Il existe, d'une façon générale, trois catégories d'exceptions, à savoir un usage continu et similaire d'indications géographiques pour des vins et spiritueux, des droits antérieurs sur la marque acquis de bonne foi et les dénominations génériques.

39. La première exception (article 24.4) donne aux membres de l'OMC le droit d'autoriser un usage continu et similaire d'une indication géographique particulière d'un autre membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou des services identiques ou apparentés sur le territoire de ce membre soit pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit de bonne foi avant cette date.

40. La deuxième exception vise les droits sur les marques de fabrique ou de commerce (article 24.5). Il est dit en substance que l'application de la section sur les indications géographiques par un membre de l'OMC n'exclut ni l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques ou semblables à des indications géographiques, ni la demande d'enregistrement de telles marques, ni le droit d'utiliser ces marques si les conditions suivantes sont remplies : une demande d'enregistrement de cette marque doit avoir été déposée, ou la marque doit avoir été enregistrée ou, lorsque le droit à la marque a été acquis par l'usage, cette marque doit avoir été utilisée de bonne foi dans le territoire du membre de l'OMC concerné, avant que l'Accord sur les ADPIC ne devienne applicable dans ce membre ou avant que l'indication géographique en question ne soit protégée dans son pays d'origine.

41. La troisième exception (article 24.6) s'applique lorsqu'une indication géographique d'un membre de l'OMC est considérée par un autre membre de l'OMC comme un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de produits ou de services ou, si l'indication géographique est utilisée pour des produits de la vigne, lorsqu'elle est identique au nom usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC.

iii) Protection des indications géographiques au niveau national ou au niveau régional

42. Comme cela a été dit précédemment, il existe des différences considérables en ce qui concerne les concepts juridiques utilisés pour la protection des indications géographiques. Ces différences ont une répercussion directe sur des questions importantes telles que les conditions de protection, le droit à l'usage et l'étendue de la protection. Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons les principaux concepts existants en matière de protection des indications géographiques : concurrence déloyale et substitution, marques collectives et marques de certification, appellations d'origine protégées, indications géographiques enregistrées et mécanismes administratifs de protection.

Concurrence déloyale et substitution frauduleuse

43. L'article 10*bis* de la Convention de Paris constitue la règle internationale fondamentale en matière de protection contre la concurrence déloyale. Il exige de tous les États parties à la Convention de Paris qu'ils assurent une protection effective contre la concurrence déloyale, définie comme "tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale".

44. Pour que son action aboutisse, le demandeur doit démontrer que l'utilisation par un tiers non autorisé d'une indication géographique donnée est susceptible d'induire en erreur et, le cas échéant, que cette utilisation cause, ou risque de causer, un préjudice. Une action engagée pour l'utilisation non autorisée d'une indication géographique en tant qu'acte de concurrence déloyale ne peut aboutir que si l'indication géographique en question a acquis un caractère distinctif ou, en d'autres termes, si le public concerné associe les produits vendus sous cette indication géographique avec une origine géographique différente ou certaines qualités. Étant donné que les procès intentés pour substitution ou concurrence déloyale n'ont d'effet qu'à l'égard des parties à la procédure, le caractère distinctif d'une indication géographique donnée doit être démontré chaque fois que l'on veut faire respecter cette indication géographique.

Marques collectives et marques de certification

45. Selon l'article 7*bis* de la Convention de Paris, les États parties à cette convention s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives. Toutefois, l'expression "marque collective" n'est pas définie dans la convention. En outre, il n'y est pas du tout question des marques de certification.

46. Contrairement aux marques de fabrique ou de commerce, les marques collectives et les marques de certification ne peuvent appartenir à des personnes physiques. En général, les marques collectives sont enregistrées au nom d'une collectivité telle qu'une association commerciale ou une association de producteurs ou de fabricants. Habituellement, le fait d'être membre de l'association donne le droit d'utiliser la marque collective. Pour être membre, il faut parfois se plier à certaines conditions, par exemple utiliser certaines méthodes de production etc.

47. Les marques de certification appartiennent généralement à un organisme public. Cet organisme se charge de certifier que les produits ou les services pour lesquels la marque de certification est utilisée répondent à certaines normes de production et de qualité. Toutefois, en règle générale, le propriétaire de la marque de certification n'a pas le droit d'utiliser cette marque.

48. On constate fréquemment des différences entre les conditions d'enregistrement des marques collectives et des marques de certification et les conditions d'enregistrement des marques individuelles. Alors que les marques de fabrique ou de commerce qui consistent en des noms géographiques descriptifs sont habituellement refusées à l'enregistrement, les noms géographiques sont souvent expressément admis à l'enregistrement en tant que marques collectives ou marques de certification. En raison du principe général selon lequel les marques individuelles ne doivent pas être descriptives ou fallacieuses, les noms géographiques ne peuvent être utilisés comme marques individuelles à moins qu'ils n'aient acquis un caractère distinctif par l'usage ou qu'ils ne soient utilisés de façon arbitraire et donc qu'ils ne puissent pas induire en erreur quant à l'origine des produits sur lesquels la marque

est apposée. Les marques collectives et les marques de certification peuvent servir à indiquer que les produits sur lesquels elles sont apposées ont des caractères particuliers comme, par exemple, une origine géographique déterminée. Pour autant que ces marques soient utilisées d'une façon qui respecte le règlement régissant cette utilisation, il n'y a pas de risque d'erreur quant à l'origine réelle de ces produits (voir par exemple le document de l'OMC IP/C/W/134, *Méthode suggérée de reconnaissance à l'échelon national des indications géographiques susceptibles d'être appliquées par les Membres de l'OMC pour établir une liste d'indications géographiques protégées à l'échelon national* (communication des États-Unis d'Amérique)).

49. Une fois qu'une indication géographique est protégée en tant que marque collective ou marque de certification, elle relève des règles applicables du droit des marques.

Appellations d'origine protégées et indications géographiques enregistrées

50. Les appellations d'origine figurent expressément au nombre des objets de propriété industrielle à protéger dans l'article 1.2) de la Convention de Paris. Ainsi que cela a déjà été dit, les appellations d'origine sont des titres de protection destinés à des indications géographiques utilisées sur des produits qui ont une qualité ou des caractères spécifiques dus exclusivement ou essentiellement à leur origine géographique. Les appellations d'origine n'appartiennent généralement pas à une personne physique ou à une collectivité. La protection d'une appellation repose habituellement sur un texte législatif ou administratif de droit public comme une loi ou un décret. Cet acte est l'aboutissement d'une procédure administrative à laquelle ont participé des représentants des producteurs intéressés et de l'administration. À l'issue de cette procédure, l'appellation protégée est reconnue, et le ou les produits sur lesquels elle est utilisée, l'aire géographique de production et les conditions d'utilisation sont définis.

51. L'usage non autorisé d'une appellation d'origine protégée constitue un délit et engage la responsabilité pénale et civile de l'utilisateur. La procédure est habituellement engagée par des organismes de droit public, comme ceux qui sont chargés de veiller à la loyauté des pratiques commerciales, les autorités de contrôle des appellations d'origine, les associations de protection des consommateurs etc.

52. Les indications géographiques enregistrées sont des titres de protection très semblables aux appellations d'origine protégées, bien qu'il puisse exister des différences considérables quant à l'application de l'étendue de la protection et aux procédures applicables selon les législations nationales des pays qui appliquent ce type de protection. Les différences entre les indications géographiques enregistrées et les appellations d'origine protégées semblent être de nature terminologique plutôt que d'ordre conceptuel. Ainsi, la protection d'une indication géographique enregistrée dépend de l'enregistrement de cette indication géographique, même si la décision d'enregistrer l'indication peut être une décision administrative, émanant par exemple d'un comité, et non d'une décision émanant d'une autorité ayant un pouvoir de direction, par exemple, du contrôleur général ou du directeur de l'organisme responsable de l'enregistrement des indications géographiques.

Mécanismes administratifs de protection

53. Lorsque des indications géographiques sont utilisées sur des produits dont la commercialisation fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, cette procédure peut également servir à contrôler l'usage d'indications géographiques apposées sur ces produits. L'exemple qui vient directement à l'esprit est celui des vins et des spiritueux, dont la vente est réglementée dans de nombreux pays.

54. Dans le cas d'un mécanisme de protection administratif, l'autorité responsable vérifie si le produit pour lequel l'autorisation de commercialisation est demandée est conforme aux prescriptions légales en la matière et notamment si l'apposition d'une indication géographique est permise sur l'étiquette de ce produit. Si les conditions préalables à l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies, par exemple parce que l'usage d'une indication géographique donnée sur un produit déterminé n'est pas permis, l'autorisation de commercialisation n'est pas accordée et, par conséquent, l'indication géographique ne peut pas être utilisée.

II. Conflits entre des marques et des indications géographiques

55. Les indications géographiques et les marques sont des signes distinctifs appartenant à des catégories juridiques différentes. Les conflits qui ont trait au droit à l'usage exclusif d'un signe distinctif surviennent généralement lorsque plusieurs parties différentes revendiquent ce droit. Dans le cas où la même marque fait l'objet de revendications concurrentes, il existe plusieurs mécanismes destinés à éviter les conflits. Le principe de la territorialité signifie que des marques identiques utilisées pour des produits ou des services identiques peuvent coexister dans des territoires différents. Toutefois, la mondialisation du commerce et l'importance croissante de nouveaux moyens de communication sans frontières, en particulier l'Internet, entraînent une érosion sensible du principe de la territorialité et exigent de nouvelles solutions. Le principe de la spécialité signifie que des marques similaires ou identiques peuvent coexister pourvu qu'elles soient utilisées pour des produits ou des services différents. En vertu du principe de priorité, le droit exclusif à une marque est attribué à la personne qui a enregistré ou utilisé la marque en premier. Ces principes sont complétés par des règles qui permettent un usage honnête et simultané de marques ou l'utilisation de noms patronymiques, habituellement dans la mesure où cette utilisation n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur.

56. À la différence des marques, les indications géographiques ne sont pas choisies arbitrairement, mais renvoient à une aire géographique déterminée en relation avec les produits qui en sont originaires. Il est possible que différentes régions géographiques portent le même nom et soient le lieu d'origine du même type de produit. Un conflit découlant d'une telle situation se définirait en termes d'homonymie entre indications géographiques, question qui sera traitée en détail dans la seconde partie de cette étude.

57. La situation est naturellement différente lorsqu'un seul et même signe est utilisé par différentes parties en tant que marque de fabrique et en tant qu'indication géographique pour le même produit. Qui a le droit d'utiliser ce signe? Dans quelles conditions? Un droit doit-il l'emporter sur l'autre ou les deux droits devraient-ils coexister (voir *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, WIPO publication 764, page 59).

58. Un problème supplémentaire peut se poser lorsque le même signe est utilisé par plusieurs parties en tant que marque et en tant qu'indication géographique pour des produits différents dans le cas où soit la marque, soit l'indication géographique est notoire. La protection des marques notoires, c'est-à-dire leur protection contre l'enregistrement ou l'utilisation de signes similaires pour des biens ou des services dissemblables est bien ancrée dans le droit international; elle fait en particulier l'objet de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, de l'article 16.2 et 3 de l'Accord sur les ADPIC et des articles 2 à 4 de la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999). Toutefois, la protection internationale des indications géographiques notoires, au sens de la protection de ces indications géographiques contre un usage non autorisé pour des produits dissemblables, ne s'est pas développée de la même façon, bien que le problème soit connu depuis quelque temps (voir *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Melbourne, 1995, WIPO publication 739, page 199).

III. Diversité des approches

59. Les revendications concurrentes dont peut faire l'objet un droit sur un signe donné, qu'il s'agisse d'une marque ou d'une indication géographique, peuvent être envisagées sous au moins deux angles différents, à savoir du point de vue du droit des marques et du point de vue du droit des indications géographiques. Dans le premier cas, la question pertinente à se poser est la suivante : "un signe peut-il constituer une marque valable sur un territoire donné si, en même temps, ce signe est présenté comme constituant, sur ce territoire, une indication géographique?" Dans le second cas, on se posera la question suivante : "un signe peut-il constituer une indication géographique sur un territoire donné lorsque, en même temps, il est présenté comme constituant, sur ce territoire, une marque?" Compte tenu de la multiplicité des principes juridiques régissant la protection des indications géographiques, il est plus difficile d'illustrer le dernier cas.

a) Les conflits au regard du droit des marques

60. En règle générale, les marques ne doivent être ni descriptives, ni présenter un caractère déceptif. Par conséquent, les marques qui consistent en une indication géographique ou qui contiennent une telle indication ne peuvent pas être protégées lorsque leur usage serait de nature à induire en erreur quant à l'origine véritable des produits sur lesquels elles figurent. Les législations sur les marques excluent expressément de l'enregistrement les termes géographiques qui peuvent être compris comme une mention de l'origine des produits correspondants. Cette exclusion dépend habituellement de la réponse à la question de savoir si un terme géographique utilisé comme marque serait considéré par le public comme l'expression d'un lien entre l'origine des produits et la marque. Toutefois, il est possible d'utiliser des termes géographiques comme marques lorsque ces termes sont "arbitraires" : par exemple, le terme "Antarctica" pour désigner des bananes (exemple tiré de la page 166 de la publication n° 760 de l'OMPI) car le public n'associe pas cette marque à l'origine des produits sur lesquels elle figure. En outre, il est possible d'utiliser un terme géographique comme marque lorsque celle-ci, bien qu'elle soit descriptive à l'origine, a acquis un caractère distinctif (ou "sens secondaire") par l'usage.

b) Les conflits au regard du droit des indications géographiques

i) Concurrence déloyale et substitution frauduleuse

61. Le droit relatif à la protection contre les actes de concurrence déloyale ou de substitution frauduleuse vise à lutter contre les actes commerciaux illicites, tels que les fausses allégations ou les allégations de nature à induire en erreur dans la pratique du commerce. Comme cela a déjà été souligné, le demandeur, dans une action intentée pour substitution frauduleuse ou pour concurrence déloyale en ce qui concerne une utilisation présumée non autorisée d'une indication géographique, doit prouver, notamment, que cette utilisation est de nature à induire en erreur. Pour ce faire, la seule solution consiste à démontrer que l'indication géographique en question a acquis une certaine réputation.

62. Dans un conflit portant sur l'utilisation d'une indication géographique dont la protection est fondée sur les principes de droit relatifs à la concurrence déloyale et où la partie adverse revendique sur cette indication des droits attachés à une marque, la réponse à la question de savoir si l'utilisation de cette indication géographique par l'une des parties serait de nature à induire en erreur est, là encore, déterminante. Lorsque l'usage d'une marque consistant en une indication géographique est de nature à induire en erreur quant à l'origine des produits sur lesquels elle est utilisée, cet usage constitue un acte de concurrence déloyale ou une substitution frauduleuse et, par conséquent, ne devrait pas être autorisé. Cela entraînerait la nullité de la marque en question. Cependant, si l'usage de cette marque n'est pas de nature à induire en erreur, la thèse de la substitution frauduleuse sera vraisemblablement rejetée. Bien entendu, cela signifie aussi que l'usage de la marque par la partie adverse constitue une atteinte à cette marque. Il convient de noter toutefois que la situation peut ne pas être aussi tranchée. Tel peut notamment être le cas lorsque, compte tenu de son rayon d'utilisation restreint du point de vue géographique, une indication géographique a acquis une certaine réputation dans une zone limitée et qu'il existe une marque potentiellement concurrente comme à l'échelle d'un pays tout entier. Il peut alors y avoir coexistence des deux droits, sous réserve que l'usage et l'expansion de cet usage soient assortis de certaines conditions.

ii) Marques collectives et marques de certification

63. Lorsqu'une indication géographique est protégée en tant que marque collective ou marque de certification, sa protection est régie par le droit sur les marques applicable. Les conflits portant sur des droits concurrents normalement attachés à une marque sont tranchés à la lumière du droit des marques, compte tenu du principe de la priorité. Selon la législation applicable, le droit de priorité peut être accordé sur la base d'une demande antérieure, d'un usage antérieur ou, dans certains cas, d'une marque notoirement connue antérieurement.

64. Compte tenu de ces principes, la résolution des conflits entre, d'une part, des indications géographiques protégées en tant que marques collectives ou marques de certification et, d'autre part, des marques "individuelles" ne semble pas poser de difficulté.

iii) Appellations d'origine protégées et indications géographiques enregistrées

65. Dans un système d'appellations d'origine ou d'indications géographiques enregistrées, ces dernières sont protégées en tant que droits *sui generis*. Ces systèmes peuvent prévoir expressément des règles à appliquer en cas de revendications ayant pour objet un seul et

même terme géographique fondées sur un droit découlant de l'enregistrement d'une marque ou sur un droit sur une appellation d'origine protégée ou une indication géographique enregistrée.

66. Selon le régime juridique applicable, différentes solutions sont possibles. Elles consistent à accorder la priorité à une indication géographique enregistrée ou à une appellation d'origine protégée sur une marque concurrente ou à opter pour la solution inverse, à savoir accorder la priorité à la marque sur l'indication géographique enregistrée ou l'appellation d'origine protégée concurrente, la solution intermédiaire consistant à faire coexister les droits concurrents.

67. Lorsque des droits sont revendiqués sur un même signe, l'octroi de la priorité à la marque plutôt qu'à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique enregistrée, ou inversement, dépend d'un certain nombre de facteurs. Il peut être tenu compte du fait que la marque en question a été enregistrée ou utilisée de bonne foi avant que l'indication géographique ne soit protégée ou que la marque en question est utilisée depuis suffisamment longtemps et a donc acquis une certaine réputation et renommée. En fonction de ces facteurs, les décisions concernant le lien entre une marque et une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée sont prises au cas par cas.

iv) Mécanismes administratifs de protection

68. Le plus souvent, les mécanismes administratifs de protection des indications géographiques ne permettent pas de résoudre directement un conflit entre une marque et une indication géographique. Ces mécanismes fonctionnent indépendamment des administrations chargées de l'enregistrement des marques. Ils garantissent en général que certaines indications géographiques ne peuvent pas être utilisées sur certains produits. Ces mécanismes peuvent être utilisés lorsque la protection prévue par la législation sur la concurrence déloyale est considérée comme insuffisante. On peut mentionner à cet égard, par exemple, la protection que les membres de l'OMC sont tenus, en vertu de l'article 23.1 de l'Accord sur les ADPIC, de prévoir en faveur des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, puisque la protection correspondante doit être disponible même lorsque l'utilisation non autorisée de ces indications géographiques ne serait pas de nature à induire en erreur.

69. On peut imaginer que, dans le cadre d'un dispositif administratif de protection, une marque qui contient une indication géographique ou qui consiste en une telle indication ne puisse pas être utilisée sur certains produits. Toutefois, cette interdiction serait sans rapport avec la validité de la marque en question.

c) Accords internationaux

70. Il n'existe pas beaucoup d'accords multilatéraux internationaux relatifs à la propriété intellectuelle régissant expressément le lien entre les marques et les indications géographiques. Dans le cadre de cette étude, on s'intéressera à deux accords, à savoir l'Arrangement de Lisbonne et l'Accord sur les ADPIC.

i) Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

71. L'Arrangement de Lisbonne ne traite pas expressément de la question des conflits entre marques et indications géographiques. Tout État partie à l'Arrangement de Lisbonne doit protéger une appellation d'origine objet d'un enregistrement international s'il n'a pas déclaré, dans un délai d'un an à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international, qu'il ne peut assurer sur son territoire la protection de cette appellation d'origine (article 5.3)). Cette déclaration doit être motivée. Toutefois, l'Arrangement de Lisbonne ne précise pas sur quelle base peut reposer cette déclaration. On peut envisager qu'une appellation d'origine objet d'un enregistrement international ne puisse pas être protégée dans un État partie à l'Arrangement de Lisbonne parce que l'appellation en question est considérée comme un terme générique dans le pays en question ou pour cause de conflit entre des droits existants et cette appellation.

72. Si la déclaration visée à l'article 5.3) n'a pas été faite, l'appellation d'origine objet d'un enregistrement international est protégée conformément à l'article 3. En outre, l'article 5.6) dispose que, si une appellation admise à la protection dans un pays sur notification de son enregistrement international est déjà utilisée par des tiers dans ce pays depuis une date antérieure à cette notification, ces tiers peuvent être autorisés à utiliser l'appellation d'origine pendant une période supplémentaire de deux ans à la suite de l'expiration du délai d'un an au cours duquel la déclaration visée à l'article 5.3) peut être effectuée, avant qu'il soit mis fin à cette utilisation.

ii) Accord sur les ADPIC

73. Le lien qui peut exister entre une marque et une indication géographique fait l'objet d'un certain nombre de dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Les articles 22 et 23 définissent de manière générale la protection des indications géographiques, aussi par rapport aux marques. L'article 24 concerne les exceptions à cette protection générale.

74. Selon l'article 22.3, les membres de l'OMC liés par l'Accord sur les ADPIC sont tenus de refuser ou d'invalider, soit d'office si leur législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique ou qui est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans ce membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.

75. L'article 23 prévoit une protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux et fixe, à son alinéa 2, les conditions de cette protection renforcée par rapport à l'enregistrement des marques. Par conséquent, les membres de l'OMC liés par l'Accord sur les ADPIC sont tenus de refuser ou d'invalider, d'office si leur législation le permet ou à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication. En particulier, la protection d'une indication géographique pour des vins et des spiritueux contre l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 23.2 doit être assurée indépendamment de la question de savoir si

l'utilisation de cette indication géographique en tant que marque pour ces produits serait de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine. C'est pour cette raison que la protection élargie prévue à l'article 23.2 est aussi qualifiée d'"absolue".

76. L'article 24 de l'Accord sur les ADPIC énumère un certain nombre de dérogations à l'obligation pour les membres de l'OMC de protéger les indications géographiques conformément aux articles 22 et 23 de l'accord. Deux des neuf paragraphes de l'article 24, à savoir les paragraphes 5 et 7, traitent expressément des marques. Le paragraphe 5 constitue une règle de fond en ce qui concerne le lien entre les marques et les indications géographiques; le paragraphe 7 porte sur des aspects de la procédure à suivre pour revendiquer des droits sur des indications géographiques par rapport à des marques et demander l'invalidation de ces marques. De plus, l'article 24.3 prévoit que, de manière générale, lorsqu'ils mettront en œuvre la section 3 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC, les membres de l'OMC ne diminueront pas la protection des indications géographiques qui existait dans ces membres immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

77. L'article 24.5 prévoit que dans les cas où une marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi avant la date d'application des dispositions sur les indications géographiques de l'Accord sur les ADPIC dans un membre de l'OMC, ou avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section en question de l'Accord sur les ADPIC ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque, ou le droit de faire usage d'une marque, au motif que cette marque est identique ou semblable à une indication géographique.

78. Toute demande formulée au titre de la section 3 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque (probablement une demande d'interdiction d'utiliser une marque en conflit avec une indication géographique ou d'invalidation de cette marque) doit être présentée dans le délai prévu à l'article 24.7. Ce délai est de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu généralement connu dans le membre en question ou après la date d'enregistrement de la marque dans ce membre, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans ce membre.

79. L'Accord sur les ADPIC crée un cadre propice à la résolution des conflits entre indications géographiques et marques, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC à l'égard des membres de l'OMC, du début de la protection des indications géographiques dans le pays d'origine de celles-ci et de la date d'acquisition de bonne foi des droits découlant de l'enregistrement d'une marque sur des signes identiques ou semblables à des indications géographiques et utilisés sur des produits pour lesquels l'indication géographique correspondante est protégée. Avec les autres exceptions prévues à l'article 24 (partie II), l'Accord sur les ADPIC apporte des solutions subtilement équilibrées aux conflits entre indications géographiques et marques.

d) Résolutions et recommandations d'organisations intergouvernementales (OIG) et d'organisations non gouvernementales (ONG).

80. Plusieurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales se sont penchées sur la question des conflits entre marques et indications géographiques. On trouvera dans l'annexe le nom de ces organisations ainsi qu'un résumé des textes qu'elles ont adoptés et qui présentent un intérêt pour la présente étude.

IV. Conclusion

81. Compte tenu des paragraphes précédents, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques est invité à définir l'orientation des travaux futurs en vue de compléter les dispositions juridiques existant au niveau international s'agissant de la résolution des conflits entre indications géographiques et marques ou en ce qui concerne l'application pratique de ces dispositions.

82. Les membres du comité sont invités en particulier à faire des observations à propos du principe selon lequel la règle de la priorité devrait s'appliquer lorsqu'il y a lieu de décider de la suite à donner à des revendications concurrentes, relatives à la reconnaissance, en tant que marque ou en tant qu'indication géographique, d'un même signe utilisé par différentes parties pour distinguer des produits identiques ou similaires. En d'autres termes, la partie qui a la première acquis des droits sur un signe dans un territoire donné devrait pouvoir empêcher l'autre partie d'utiliser ce signe (principe du "premier arrivé, premier servi"; voir les résolutions de l'AIPPI et de l'INTA aux pages 2 et 3 de l'annexe).

PARTIE B : CONFLITS ENTRE INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES HOMONYMES

I. Indications géographiques homonymes

83. Le terme "homonyme" est défini ainsi dans le *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* de Paul Robert : "Se dit des mots de prononciation identique et de sens différents, qu'ils soient de même orthographe ou non". Cette définition met parfaitement en lumière les problèmes engendrés par l'utilisation d'indications géographiques homonymes, c'est-à-dire d'au moins deux indications géographiques identiques pour désigner l'origine géographique de produits provenant de pays différents. Les cas d'homonymie les plus fréquents entre indications géographiques se rencontrent en relation avec des noms de régions qui s'étendent sur plusieurs pays. À titre d'exemple, on citera la zone géographique située le long d'une rivière qui traverse plusieurs pays, comme le Rhin.

II. Conflits entre indications géographiques homonymes

84. En règle générale, les conflits surviennent lorsque des produits portant des indications géographiques homonymes sont utilisés et vendus sur le même marché. La situation est encore plus délicate lorsque ces indications sont utilisées sur des produits identiques. Il devrait être possible d'utiliser honnêtement ces indications géographiques puisque celles-ci désignent la véritable origine géographique des produits sur lesquels elles figurent.

85. Toutefois, l'utilisation en parallèle d'indications géographiques homonymes sur un même territoire peut poser problème lorsque les produits sur lesquels figure une indication géographique ont des qualités et des particularités que n'ont pas les produits portant l'homonyme de cette indication. Dans ce cas, l'utilisation de l'indication géographique homonyme est source de confusion puisque les produits sur lesquels elle est utilisée ne présentent pas la qualité escomptée.

III. Diversité des approches

a) Législations nationales et régionales

86. Compte tenu de la multiplicité des principes juridiques appliqués aux niveaux national et régional à la protection des indications géographiques, il n'est pas étonnant que les conflits entre indications géographiques homonymes soient traités de différentes manières. Il arrive aussi fréquemment que cette question ne fasse pas l'objet d'une réglementation précise. Toutefois, les solutions retenues semblent avoir au moins un dénominateur commun, à savoir que l'utilisation simultanée d'indications géographiques homonymes de nature à induire le public en erreur quant à la nature ou à certaines qualités du produit sur lequel elles figurent n'est pas autorisée (pour d'autres informations sur les indications géographiques homonymes pour les vins dans certains membres de l'OMC, voir la question 14 dans le document IP/C/13 de l'OMC et les réponses à cette question dans le document de l'OMC IP/C/W/117 et ses additifs).

b) Accords internationaux

87. L'article 23.3 de l'Accord sur les ADPIC traite expressément des indications géographiques homonymes pour les vins. Cet article prévoit qu'une protection sera accordée à chaque indication géographique, à condition qu'elle ne donne pas à penser à tort au public que les produits sur lesquels elle est utilisée sont originaires d'un territoire d'un autre membre de l'OMC. Il convient de souligner que l'article 23.3 porte uniquement sur les indications géographiques homonymes pour les vins et ne couvre pas les indications géographiques pour d'autres types de produits.

88. La seconde phrase de l'article 23.3 laisse aux membres de l'OMC le soin de fixer les conditions pratiques dans lesquelles les indications géographiques homonymes seront différenciées les unes des autres et les invite à tenir compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et à faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

c) Résolutions et recommandations d'OIG et d'ONG

89. En ce qui concerne les travaux des OIG et des ONG sur la question des indications géographiques homonymes, il convient de mentionner la résolution ECO/REGLT/98/74 de l'Office international de la vigne et du vin (OIV). On trouvera dans l'annexe du présent document un résumé de cette résolution.

IV. Conclusion

90. L'Accord sur les ADPIC reconnaît que les indications géographiques homonymes pour les vins doivent être protégées et, par conséquent, peuvent coexister. Toutefois cette coexistence est subordonnée à la protection des consommateurs contre toute utilisation d'indications géographiques fallacieuses, c'est-à-dire des indications géographiques qui sont littéralement vraies mais de nature à induire en erreur quant à l'origine véritable des produits sur lesquels elles figurent. On peut donc envisager d'étendre ce principe aux indications géographiques, quel que soit le type de produits sur lesquels elles sont utilisées.

[L'annexe suit]

ANNEXE

La présente annexe récapitule les principes qui ont été proposés par des organisations intergouvernementales ou des organisations internationales non gouvernementales pour résoudre les conflits, d'une part, entre indications géographiques et marques et, d'autre part, entre indications géographiques homonymes.

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)

En 1994, l'Assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin (OIV)³ a adopté la résolution–O.I.V./ECO 3/94, qui porte sur le lien entre les marques et les indications géographiques (dans cette résolution, l'OIV n'utilise pas le terme "indications géographiques" mais s'en tient aux termes plus précis qu'elle a adoptés, à savoir "appellations d'origine reconnues", "indications géographiques reconnues" et "dénominations traditionnelles reconnues").

La résolution-O.I.V./ECO 3/94 invite les États membres de l'OIV "à mettre en œuvre les instruments juridiques appropriés dans leur réglementation pour assurer une protection de niveau égal pour les appellations d'origine reconnues, les indications géographiques reconnues, les dénominations traditionnelles reconnues et les marques, conformément aux principes énoncés [dans la résolution]." En substance, les principes énoncés par cette résolution figurent dans les considérants de celle-ci et s'établissent ainsi :

- prise en considération de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les ADPIC (deuxième et troisième considérants);
- nécessité d'assurer un niveau égal de protection pour les indications géographiques et les marques (quatrième considérant);
- reconnaissance du principe selon lequel la protection des marques et des indications géographiques est, de bonne foi, déterminée par l'antériorité de la reconnaissance de l'indication géographique dans le pays d'origine, de l'enregistrement de la marque ou de l'usage de celles-ci dans les pays où les droits proviennent de leur usage, conformément à la législation nationale; il sera aussi tenu compte du caractère distinctif et de la réputation de l'indication géographique et de la marque, conformément à la législation nationale ou régionale (cinquième considérant);
- la marque ou l'indication géographique ne peut utiliser la réputation ou d'autres droits de la propriété intellectuelle déjà acquis par l'une ou l'autre pour assurer son propre développement (sixième considérant);

³ L'OIV est une organisation intergouvernementale créée en 1924, qui compte actuellement 45 États membres.

- nécessité d'éviter toute atteinte, érosion ou affaiblissement de la marque ou de l'indication géographique (septième considérant);
- le choix de la marque par son titulaire est soumis aux conditions pertinentes du droit des marques et l'indication géographique est le nom géographique (appellation d'origine reconnue, indication géographique reconnue) ou le nom traditionnel (dénomination traditionnelle reconnue) qui désignent la provenance du produit (huitième considérant);
- sans préjudice de l'examen de cas litigieux, l'emploi d'une désignation identique ou similaire comme marque et comme indication géographique ne doit pas être admise (neuvième considérant).

En 1999, l'Assemblée générale de l'OIV a adopté la résolution ECO/3/99, qui porte sur les indications géographiques homonymes. Cette résolution contient les éléments suivants :

- prise en considération de l'article 23.3 de l'Accord sur les ADPIC (premier considérant);
- définition de l'homonymie d'une indication géographique pour désigner un vin ou une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole comme étant l'utilisation sur le territoire de plusieurs pays d'une dénomination commune dont l'orthographe et/ou la prononciation sont identiques ou similaires;
- recommandation tendant à ce que les États membres de l'OIV, lorsqu'ils fixent les règles de différenciation des indications homonymes visées par la résolution,
 - considèrent la reconnaissance officielle de l'utilisation de l'indication par le pays d'origine;
 - considèrent la durée d'utilisation de l'indication;
 - considèrent si l'usage de l'indication est fait de bonne foi;
 - considèrent l'importance de la présentation des indications homonymes dans l'étiquetage et la publicité;
 - encouragent la mention d'informations distinctives nécessaires et suffisantes afin d'éviter la confusion des consommateurs.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (AIPPI)⁴

À son 37^e congrès, qui a eu lieu en mai 1998 à Rio de Janeiro (Brésil), l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle a adopté, notamment, une résolution sur les indications géographiques (résolution Question Q 62). Cette résolution a été adoptée compte tenu d'une résolution antérieure portant sur le même sujet et adoptée par le

⁴ L'AIPPI est une organisation non gouvernementale regroupant des praticiens, des universitaires et des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Comité exécutif de l'AIPPI à Copenhague en 1994 (résolution Question 118). En ce qui concerne le lien entre les indications géographiques et les marques, les points ci-après de la résolution sont intéressants :

- le terme “indication géographique” est défini comme une indication qui identifie un produit comme provenant du territoire d’un État, ou d’une région, ou d’un endroit de ce territoire, lorsqu’une qualité donnée, une réputation ou une autre caractéristique du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique (troisième considérant);
- affirmation du principe selon lequel la protection peut être refusée à une marque identique ou semblable à une indication géographique de haute renommée, même lorsque les produits ou les services ne sont pas similaires, si l’usage de la marque est fait dans le but d’en tirer un avantage injustifié ou s’il nuit au caractère distinctif ou à la réputation de l’indication géographique (paragraphe B.2);
- L’AIPPI prend note du principe “premier arrivé, premier servi”, qui pourrait servir de guide pour la résolution des conflits entre les indications géographiques et les marques (deuxième sous-paragraphe du paragraphe B.3);
- recommandation selon laquelle au moins le principe de la “coexistence” exprimé à l’article 5.3 de la résolution de Copenhague soit appliqué, c’est-à-dire qu’il devrait y avoir, en principe, coexistence entre une indication géographique et une marque antérieure, à moins que la marque n’ait acquis une réputation ou une renommée avant la date à laquelle l’indication géographique a été établie ou reconnue comme telle. Dans ce cas, la protection de l’indication géographique doit être refusée. Cependant, cela n’empêche pas l’usage de l’indication géographique pour identifier l’origine géographique des produits ou des services, sous les conditions indiquées au point 3.1 de la résolution de Copenhague (troisième et quatrième sous-paragraphes du paragraphe B.3);
- affirmation du principe selon lequel des indications géographiques existantes ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation comme marques individuelles et doivent rester à la disposition de tous ceux qui ont le droit de les utiliser (paragraphe B.5).

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES MARQUES (INTA)⁵

En 1997, le Conseil d’administration de l’INTA a adopté une résolution sur la protection des indications géographiques et des marques. Cette résolution préconise en particulier

- l’approbation du principe “premier arrivé, premier servi” lorsqu’il s’agit de déterminer la priorité dans un conflit entre une indication géographique et une marque.

⁵ L’Association internationale pour les marques est une organisation internationale non gouvernementale regroupant des propriétaires de marque et des experts.

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE (LIDC)⁶

La Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) a adopté en novembre 1998 une résolution concernant les indications géographiques. Celle-ci porte sur la protection internationale des indications géographiques. Toutefois, il n'y est pas expressément question du lien entre les indications géographiques et les marques, et entre les indications géographiques homonymes.

[Fin de l'annexe et du document]

⁶ La Ligue internationale du droit de la concurrence est une association scientifique suisse et indépendante.