

OMPI



SCT/8/4
ORIGINAL: anglais
DATE: 2avril2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELS INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Huitième session
Genève, 27 – 31 mai 2002**

TEXTES REVISÉS DU DOCUMENTSCT/6/3
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES :
HISTORIQUE, NATURE DES DROITS, SYSTÈMES DE PROTECTION EN VIGILANCE
ET OBTENTION D'UNE PROTECTION DANS D'AUTRES PAYS

établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
A. INTRODUCTION	2
B. TERMINOLOGIE	2
C. DIVERSITÉ DES APPROCHES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES	5
I. Concurrence déloyale et substitution frauduleuse	5
a) Concurrence déloyale	5
b) Substitution frauduleuse	6
c) Conclusion.....	7
II. APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ENREGISTRÉES	7
a) Appellations d'origine protégées	7
b) Indications géographiques enregistrées	8
c) Conclusion.....	8
III. MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION	8
a) Marques de certification	8
b) Marques collectives	9
c) Conclusion.....	9
IV. MÉCANISMES ADMINISTRATIFS DE PROTECTION	10
a) Généralités.....	10
b) Conclusion.....	10
V. CONCLUSION DE LA PARTIE C.....	11
D. OBTENTION D'UNE PROTECTION DANS D'AUTRES PAYS	11
I. ACCORDS BILATÉRAUX	11
	/...

II.	ACCORDS MULTILATÉRAUX	12
	a) La Convention de Paris	12
	b) L'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits	13
	c) L'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international	13
	d) L'Accord sur les ADPIC	14
III.	Tentatives de révision du système multilatéral de protection après 1958	17
	a) Préparatifs menés en 1974 et 1975 en vue de la conclusion d'un nouveau traité multilatéral sur la protection des indications géographiques	17
	b) Révision de la Convention de Paris	18
	c) Le Comité d'experts de 1990 sur la protection internationale des indications géographiques	20
IV.	PROBLÈMES POSÉS PAR L'OBTENTION D'UNE PROTECTION DANS D'AUTRES PAYS ..	21
	a) Généralités	21
	b) Type de protection et étendue de la protection	21
	c) Caractère générique de certaines indications géographiques	23
	d) Les conflits entre marques et indications géographiques	25
V.	DEFINITION D'UNE POSITION COMMUNE	29

ANNEXES

A. INTRODUCTION

1. Le présent document a été élaboré à la suite d'une décision prise par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) à sa cinquième session (Genève, 11 - 15 septembre 2000), invitante le Bureau international à compléter le document SCT/5/3 ("Solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications géographiques et en cas de conflit entre indications géographiques homonymes") par un supplément, destiné à mieux faire comprendre les problèmes juridiques posés par la protection des indications géographiques. Ce supplément devait traiter des questions suivantes: historique de la protection des indications géographiques; précisions quant à la nature des droits sur les indications géographiques; description des différents systèmes en vigueur en matière de protection des indications géographiques; recensement des problèmes posés par l'obtention d'une protection pour les indications géographiques dans d'autres pays¹. Ce document a été révisé conformément aux observations que les délégations ont formulées au cours de la septième session du SCT.

2. La première partie du présent document porte sur des questions de terminologie. Les indications géographiques sont tant qu'objet de propriété intellectuelle se caractérisent par un large éventail de concepts différents en matière de protection. Toutefois, il convient d'apporter quelques précisions sur la terminologie employée. La partie suivante du présent document est une description de diverses approches existantes en matière de protection des indications géographiques aux niveaux national et régional. Sur ce point, le document fait référence à l'évolution historique de chacun des concepts en matière de protection et aborde la question de la nature des droits sur les indications géographiques. Cette partie est suivie du recensement des problèmes posés par l'obtention d'une protection pour les indications géographiques dans d'autres pays. Enfin, le document énumère un certain nombre de domaines pour lesquels il conviendrait de définir une position internationale commune.

B. TERMINOLOGIE

"Indications de provenance" et "Appellations d'origine"

3. D'après la terminologie traditionnellement employée dans le traité administré par l'OMPI dans le domaine des indications géographiques, on distingue "indications de provenance" et "appellations d'origine".

4. L'expression "indication de provenance" figure aux articles 1.2) et 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de 1883 ("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 de "indication de provenance" n'est définie dans aucun des deux traités mais le texte de l'article 1.1) de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance énonce le sens de cette expression. Selon cet article :

¹ SCT/5/6 Prov., paragraphe 130.

“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’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’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...”.

5. 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 :

“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 est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.”

D’après cette définition, une appellation d’origine peut être considérée comme un type particulier d’indication de provenance étant donné 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. À titre d’exemples d’appellations d’origine protégées, on peut citer “Bordeaux” pour le vin, “Noix de Grenoble” pour les noix, “Tequila” pour les spiritueux ou “Jaffa” pour les oranges².

“Indications géographiques”

6. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de 1994 (“Accord sur les ADPIC”) comprend une section relative à la protection des indications géographiques (Chapitre II, Section 3). L’article 22.1 de cet accord contient la définition suivante:

“Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire d’un Membre [de l’Organisation mondiale du commerce], ou d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, une réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.”

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

Cette définition est apparemment fondée sur la définition de l'appellation d'origine qui figure à l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne. Toutefois, elles en écartent quelque peu. L'article 21.1 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 [...]"³. Les signes autres que des noms géographiques, par exemple un dénomination non géographique ou un emblème, ne seraient pas couverts par l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne. Toutefois, dans l'Accord sur les ADPIC, ces signes entreraient dans la catégorie de signes pouvant constituer des indications géographiques. En outre, l'Arrangement de Lisbonne exige que la qualité et les caractères du produit en question soient dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs 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 essentiellement attribuable à leur origine géographique. Il est généralement entendu 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 de l'appellation d'origine que donne l'Arrangement de Lisbonne.

7. Si l'on compare 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. Les indications de provenance impliquent seulement que le produit sur lequel une indication de provenance est apposée soit 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 particulière des produits sur lesquels elles sont apposées. 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.

8. Aux fins du présent document, l'expression "indication géographique" est utilisée avec le même sens qu'à l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC, et englobe les notions d'indication géographique (au sens de l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC) et d'appellation d'origine. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que les expressions "indication de provenance", "appellation d'origine" et "indication géographique" sont utilisées dans divers instruments juridiques internationaux. Les droits et obligations découlant de ces instruments juridiques ne sont valables que pour la catégorie d'indications géographiques visées par l'instrument juridique en question. Dans ces conditions, il n'est pas toujours possible de parler d'"indications géographiques" au sens large; dans le cadre de l'accord international à l'étude, il est préférable de faire la distinction. Ce point est développé plus loin, dans la partie du document portant sur les problèmes posés par l'obtention d'une protection pour les indications géographiques dans d'autres pays.

³ Pas d'italiques dans l'original.

C. DIVERSITÉ DES APPROCHES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

9. La protection des indications géographiques aux niveaux régional et national se caractérise par l'existence de nombreux concepts juridiques différents. Ces concepts ont été développés dans la lignée de différentes traditions juridiques nationales et dans des contextes historiques et économiques spécifiques. Ces différences ont un impact sur d'importantes questions telles que les conditions de protection, le droit à l'utilisation et l'étendue de la protection. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu des principaux concepts existants en matière de protection : concurrence déloyale et substitution frauduleuse (*passing off*), appellations d'origine protégées et indications géographiques enregistrées, marques collectives et marques de certification et mécanismes administratifs de protection. L'évolution historique des différents concepts ainsi que la nature des droits en question sont abordées. En raison de la diversité des lois et règlements nationaux en matière de protection des indications géographiques, la division en quatre catégories distinctes est forcément artificielle et n'est peut-être pas représentative de la situation dans chaque État membre. Ainsi, un mécanisme de protection peut exister dans un État membre sans pour autant entrer dans l'une des quatre catégories définies.

10. En outre, il convient de noter que les mécanismes en question ne sont pas nécessairement exclusifs. Au contraire, il est très courant que divers moyens de protection s'additionnent. Le cumul de protection des indications géographiques résultant de l'application de divers systèmes de protection est accentué par le fait que les moyens de protection varient en fonction des catégories de produits.

I. CONCURRENCE DÉLOYALE ET SUBSTITUTION FRAUDULEUSE

a) Concurrence déloyale

11. On peut constater que les pays ont mis en place un certain nombre de mesures de protection contre les pratiques commerciales déloyales. Ceci s'est traduit à un niveau international par l'adoption de l'article 10 bis de la Convention de Paris lors de la Conférence diplomatique de Bruxelles pour la révision de la Convention de Paris, en 1900. Cet article, qui établit la norme internationale de base en matière de protection contre les actes de concurrence déloyale, 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"⁴.

12. À l'échelon national, la protection contre la concurrence déloyale s'est développée différemment selon les pays. Néanmoins, toutes ces approches ont un objectif commun, celui de fournir aux intéressés un recours efficace contre les pratiques commerciales malhonnêtes et illicites de leurs concurrents. Dans certains pays, les lois consacrées à la répression de la concurrence déloyale assurent également la protection du consommateur.

13. Quant à savoir dans quelle mesure un acte commercial est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, la question devra être tranchée en application des dispositions de législation nationale relatives à la protection contre la concurrence déloyale. On admet toutefois que les pratiques commerciales induisant un erreur ou de nature à induire

⁴ Voir, en général, Protection contre la concurrence déloyale.

le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, et en particulier de l'origine géographique des produits proposés par l'entreprise, constituent un acte de concurrence déloyale⁵.

14. Pour empêcher l'utilisation non autorisée d'une indication géographique sur la base d'une action pour concurrence déloyale, le demandeur doit démontrer dans les formes prescrites que l'utilisation par un tiers non autorisée d'une indication géographique donnée est de nature à induire en erreur, le cas échéant, que cette utilisation cause ou risquerait de causer un préjudice. Une telle action 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 à une origine géographique différente, à une certaine réputation ou à certaines qualités.

15. En outre, la protection des indications géographiques dans le cadre du droit de la concurrence déloyale peut être complétée par des dispositions législatives spécifiques ayant pour objet la protection des indications géographiques non enregistrées, comme les articles 126 à 129 de la loi allemande sur les marques de 1994, par exemple. En vertu de ces dispositions, les personnes physiques ou morales ayant le droit d'utiliser une indication géographique non enregistrée peuvent demander aux tribunaux d'empêcher l'utilisation de cette indication géographique par des personnes non autorisées et, le cas échéant, d'accorder des dommages et intérêts pour cette utilisation. Les articles 126 à 129 de la loi allemande sur les marques de 1994 sont fondés sur les principes développés par les tribunaux dans le cadre de l'application de la législation sur la concurrence déloyale pour faire obstacle à l'usage non autorisé d'indications géographiques, au cas où cet usage serait de nature à induire en erreur ou viendrait à tirer un avantage injustifié de la réputation d'une indication géographique.

b) Substitution frauduleuse

16. Les pays de tradition civiliste prévoyant certaines formes de protection des entreprises contre des actes commerciaux illicites commis par des concurrents fondent cette protection sur les règles générales de la responsabilité civile⁶. Dans les pays de common law, l'action pour substitution frauduleuse est souvent considérée comme la base en matière de protection contre des concurrents malhonnêtes. Cette action peut être décrite comme un moyen de recours pour les cas où les produits ou les services d'une personne sont présentés comme étant ceux de quelqu'un d'autre⁷. Ces cas ont en commun le fait que le demandeur perd une partie de sa clientèle car le défendeur fait croire aux clients qu'ils achètent les produits du demandeur alors même qu'ils agissent de produits provenant du défendeur.

17. De manière générale, pour qu'une action intentée pour substitution frauduleuse aboutisse et permette de faire obstacle à l'utilisation non autorisée d'une indication géographique, le demandeur doit démontrer que les produits pour lesquels l'indication géographique est régulièrement utilisée et qui sont fournis par lui ont une clientèle ou une réputation établie, que le défendeur donne à croire au public que les produits proposés proviennent du demandeur et que cela pourrait porter préjudice à ce dernier.

⁵ Voir l'article 4.2)iv) des dispositions typessurlaprotection contre la concurrence déloyale, et l'article 22.2.b) del' AccordsurlesADPIC.

⁶ Protection contre la concurrence déloyale, paragraphe 25.

⁷ Cornish, page 619.

c) Conclusion

18. Les législations nationales sur la concurrence déloyale, la substitution frauduleuse et les indications géographiques non enregistrées offrent aux commerçants des moyens d'action contre des concurrents qui commettent des actes commerciaux considérés comme contraires aux pratiques commerciales honnêtes. En ce qui concerne les indications géographiques, on peut dire que la protection contre la concurrence déloyale sert davantage à protéger les commerçants et les producteurs contre l'utilisation non autorisée d'indications géographiques par des tiers qu'à faire naître des droits privatifs sur celles-ci.

19. Une autre caractéristique importante de la protection des indications géographiques prévus dans le cadre de la législation contre la concurrence déloyale tient au fait que d'importantes questions, telles que la définition de l'aire et des normes de production, ou celle du cercle des producteurs ayant le droit d'utiliser une indication géographique donnée, sont tranchées par le tribunal dans le cadre d'actions judiciaires. La protection accordée aux indications géographiques à la suite d'une action en substitution frauduleuse ou en concurrence déloyale n'est opposable qu'aux parties à la procédure. Le droit à la protection d'une indication géographique donnée doit être clairement établi chaque fois que l'on souhaite faire valoir cette protection.

II. APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ENREGISTRÉES

a) Appellations d'origine protégées

20. Les systèmes des appellations d'origine protégées résultent du besoin ressenti de remédier aux pratiques commerciales frauduleuses touchant à l'origine de produits agricoles et, en particulier, de produits de la vigne⁸. Bien que remontant probablement à l'origine du commerce, les pratiques de ce type ont proliféré dans les périodes de pénurie de certains produits, comme ce fut le cas avec certains vins lors de la destruction par le phylloxéra de vignobles en Europe au XIX^e siècle⁹.

21. Une appellation d'origine protégée est la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains¹⁰. Les appellations d'origine figurent expressément au nombre des objets auxquels s'applique la protection de la propriété industrielle aux termes de l'article 1.2) de la Convention de Paris. Ces 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. La reconnaissance d'une appellation protégée repose habituellement sur un texte législatif ou administratif, tel qu'une loi ou un décret. Ce texte est l'aboutissement d'une procédure administrative à laquelle participent des représentants des producteurs intéressés et de l'administration. À l'issue de cette procédure, l'appellation protégée est

⁸ L'Institut national des appellations d'origine, page 11.

⁹ Girardeau, page 70.

¹⁰ Article 2.1) de l'Arrangement de Lisbonne. Voir également l'article L.115-1 du Code français de la consommation ou l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

reconnue, et le ou les produits sur lesquels elle est utilisée, l'aire géographique de production et les conditions d'utilisations sont définis.

22. L'usage non autorisé d'une appellation d'origine protégée constitue un délit engageant la responsabilité pénale et civile de l'utilisateur. Les poursuites sont habituellement engagées 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 ou les organismes de protection des consommateurs. Souvent, les services fiscaux jouent un rôle important dans l'expression de l'usage frauduleux des appellations d'origine protégées.

b) Indications géographiques enregistrées

23. 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'étendue de la protection et aux procédures applicables selon la législation nationale de chaque pays où existe ce type de protection. Ainsi, la protection d'une indication géographique enregistrée dépend de l'enregistrement de cette indication géographique, alors que la protection d'une appellation d'origine dépend d'ordinaire de l'adoption d'un décret déterminé. 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 dotée d'un pouvoir de direction, par exemple, du contrôleur général ou du directeur de l'organisme responsable de l'enregistrement des indications géographiques.

c) Conclusion

24. Le dénominateur commun le plus important des appellations d'origine protégées et des indications géographiques enregistrées semble tenir au fait que leur protection repose sur un texte de droit public (loi, décret, ordonnance) qui est l'aboutissement d'une procédure administrative. Durant cette procédure, d'importants paramètres, tels que la délimitation de l'aire de production et les normes de production, sont définis. Les services de répression, au titre du droit civil ou du droit pénal, appliquent ces paramètres pour déterminer si une appellation d'origine protégée ou une indication géographique enregistrée donnée est utilisée sans autorisation ou de façon contraire à l'usage prescrit.

III. MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION

25. En raison du principe général selon lequel les marques individuelles ne doivent pas être descriptives ni 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. Mais cette règle ne s'applique pas aux marques de certification ni aux marques collectives.

a) Marques de certification

26. Les marques de certification servent à indiquer que les produits ou services pour lesquels elles sont utilisées ont des caractères particuliers, comme, par exemple, telle ou telle origine géographique. Le propriétaire de la marque de certification se charge de certifier que

les biens ou services pour lesquels la marque est utilisée ont ces caractères. En règle générale, le propriétaire de la marque de certification n'a pas le droit d'utiliser cette marque. Ce principe est également appelé la "règle d'un non-usage par le titulaire"¹¹.

27. Tout producteur qui respecte les normes de production définies par le propriétaire de la marque de certification a le droit d'utiliser cette marque. Le titulaire, qui peut être un organisme privé ou public, doit garantir que les produits sous service pour lesquels la marque de certification est utilisée ont la qualité certifiée. Pour remplir cette fonction de façon neutre et impartiale, le propriétaire de la marque de certification doit déposer, en même temps que la demande d'enregistrement de cette marque, un règlement détaillé qui précise, notamment, les caractères certifiés par la marque, les utilisateurs dûment autorisés et les modalités de certification et de contrôle. Comme il a été précédemment souligné, pour des raisons d'objectivité, le propriétaire de la marque de certification n'est pas autorisé à utiliser lui-même cette marque. L'inobservation de cette règle entraîne normalement l'annulation de la marque de certification.

28. La protection d'une indication géographique en tant que marque de certification relève du droit sur les marques. En principe, les poursuites pour atteinte à une marque de certification sont entamées par le propriétaire de cette marque¹². Cela peut être le cas par exemple lorsque le défendeur utilise une marque de certification qui garantit une origine géographique déterminée pour des produits qui n'ont pas cette origine.

b) Marques collectives

29. Il a été souligné qu'il est difficile de distinguer les marques collectives des marques de certification et que la différence tient à la forme et non au fond¹³. Les marques collectives appartiennent à une collectivité, telle qu'une association corporative ou une association de producteurs ou de fabricants, par exemple, et servent à indiquer quel utilisateur est membre de ladite collectivité. Pour être membre de l'association titulaire de la marque collective, il faut, en général, se soumettre à certaines règles, concernant par exemple l'aire géographique de production des produits sur lesquels la marque est apposée ou les normes de production de ces produits. Autre différence entre les deux catégories de marques: il n'est pas interdit aux titulaires des marques collectives d'utiliser eux-mêmes la marque.

30. Comme dans le cas des marques de certification, la protection des marques collectives relève du droit des marques. Des poursuites pour atteinte à la marque peuvent être entamées par son titulaire, dans le cas, par exemple, où une marque collective appartenant à une association de producteurs qui ont le droit d'utiliser cette marque est utilisée par une personne qui n'est pas membre de cette association.

c) Conclusion

31. Les marques collectives et les marques de certification servent à indiquer les caractères spécifiques de produits tels que leur origine géographique. Alors que les marques de fabrication 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. Pour autant que

¹¹ McCarthy, pages 19 - 179.

¹² McCarthy, pages 19 - 168; Annand & Norman, p. 230.

¹³ McCarthy, pages 19 - 186.

les marques collectives et les marques de certification soient utilisées d'une façon qui respecte le règlement régissant leur utilisation, il n'y a pas de risque d'erreur quant à l'origine réelle de ces produits¹⁴. 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.

32. Il semble qu'il incombe au déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification ou d'une marque collective de définir, dans le règlement qui régit l'usage de ces marques, l'aire de production des produits sur lesquels les dites marques sont apposées et toute norme de production applicable. Cette définition entre dans le cahier des charges qu'il convient de déposer avec la demande. Une fois la demande acceptée, le cahier des charges devient un élément de l'enregistrement.

33. Contrairement aux autorités responsables de l'administration des systèmes de protection *sui generis* pour les indications géographiques, l'autorité compétente pour recevoir la demande d'enregistrement d'une marque de certification ou d'une marque collective, qui est en général un officier national des marques, n'examine pas nécessairement des éléments de la demande tels que la délimitation de l'aire de production, l'existence d'un lien entre l'indication et l'enregistrement et les qualités du produit en question ou, selon le cas, le point de savoir si un tel lien existe. Il est cependant possible pour les concurrents et les consommateurs de soulever des questions concernant le cahier des charges d'une marque de certification et de contester la validité d'une marque de certification enregistrée en engageant une procédure en invalidation.

IV. MÉCANISMES ADMINISTRATIFS DE PROTECTION

a) Généralités

34. 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 spiritueux, dont la vente est réglementée dans de nombreux pays.

35. Dans le cas d'une procédure administrative d'autorisation concernant des étiquettes de produits, l'autorité responsable vérifie 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 sur l'étiquette de ce produit est permise. 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.

b) Conclusion

36. Les mécanismes administratifs de contrôle des étiquettes servent à garantir la loyauté des pratiques commerciales et la protection des consommateurs. Selon le système national mis en place dans un pays donné, différents instruments juridiques permettent d'atteindre cet objectif : lois sur la concurrence déloyale, lois sur les pratiques commerciales loyales ou lois

¹⁴ Voir, par exemple, le document de l'OMC IP/C/W/134.

surlacommercialisationdecertainsproduits,quifixentdesnormesdeprésentationetde commercialisationdesproduits.Lesdeux dernièresloisontencommunque, pourautant qu'ils'agissent'indicationsgéographiques,ellesn'habilitentpaslesbénéficiairesdela réputationcollectiveattachéeàuneindicationgéographiqueàintenterindividuellementune actionauxfinsdeprotégercetteréputation.Enrevanche, ellesprévoientunmécanisme administratifquiviseàempêcherl'appositiontrompeused'indicationsgéographiquesurdes produits.Touteappositiondecetypeeffectuéalgrésprocéduresadministratives prescritesfaitnormalementencourirdessanctionspénales.

V. CONCLUSIONDELAPARTIE C

37. L'analysequiprécède desdifférentsmoyensexistantsdeprotectiondesindications géographiquesmontrequedeux principesfondamentauxsontdéterminantsenlamatière :la protectiondesconsommateurscontrel'utilisationtrompeused'indicationsgéographiquesetla protectiondesbénéficiairesdela réputationcollectiveattachéeauxindicationsgéographiques contrelesprésentationsmensongèresentraînantl'usurpationdecetteréputation.

38. Toutefois,ilsemblequ'iln'existe pasforcémentdenette distinctionentrelescatégories juridiquesdeprotectionselonlesobjectifsvisés.Enoutre,lacoexistence deplusieurs types deprotection,quisouventvarient selonlescatégoriesde produits,estfréquentedansunseul etmêmapays.Cettediversitédeconceptssemanifesteégalementquantàladélimitationde l'airegéographiquedeproductiondeproduitssurlesquelspeuventêtrélégitimement apposées lesindicationsgéographiques.Cettedélimitationpeutincomberàunlarge éventail d'organismespublics,semi-publicsouprivés,oud'instances.

D. OBTENTIOND'UNEPROTECTIONDANSD'AUTRES PAYS

39. Cetterpartiedudocumentdécrittoutd'abord lasituationactuelleencequiconcernela protectioninternationale desindicationsgéographiquespardesaccordsbilatérauxet multilatéraux.Ellefait lasynthèsedeseffortsdéployésdanslepassépourttrouverde nouvellesolutionsvisantàunemeilleureprotectiondesindications géographiquesauniveau multilatéraitconclutparunedescriptiondesproblèmesposésparl'obtentiond'une protectiondansd'autrespays.

I. ACCORDSBILATÉRAUX

40. Engénéral,lesaccordsinternationauxbilatérauxsontconclusentredeuxpays sous réserve deréciprocité afin d'améliorerlaprotectiondesindicationsgéographiques respectives decespays.Ilpeut s'agir detraités indépendantsous'inscrivant dansle cadre d'unaccord commercial pluslarge¹⁵. Ilspeuvent simplement prévoir l'interdiction d'utiliser des indicationsgéographiques del'autrepartie pourdesproduits(généralement énumérés dans uneliste jointe enannexe àl'accord)n'ayant pascette origine. Ilspeuvent aussi avoir une portée pluslarge et permettre l'applicationextraterritoriale delalégislation nationale de

¹⁵ Parexemple l'accord de coopération dénommé "Crayfish Agreement" conclut entre la France et l'Afrique du Sudd dans les années 30 (voir *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, page 31).

l'autre pays en ce qui concerne la protection des indications géographiques. Ce dernier aspect peut être important dans les cas où une indication géographique donnée n'indique pas seulement l'origine géographique de certains produits, mais aussi certaines qualités découlant de cette origine, comme c'est le cas pour les appellations d'origine protégées¹⁶.

41. Les accords internationaux bilatéraux peuvent couvrir un vaste éventail de produits ou être limités à des produits déterminés. Le plus souvent, ils ont été conclus entre des nations européennes au début du XX^e siècle¹⁷. Toutefois, leur importance n'a cessé d'être démontrée dans des secteurs spécifiques de l'économie, en particulier dans l'industrie vinicole¹⁸.

II. ACCORDS MULTILATÉRAUX

Un autre moyen d'obtenir une protection internationale pour des indications géographiques consiste à conclure des accords multilatéraux et à adhérer à des accords de ce type. On trouve ainsi - 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 aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)¹⁹.

a) La Convention de Paris

42. L'article 1.2) de la Convention de Paris cite parmi les objets de la protection de la propriété industrielle les indications de provenance et les appellations d'origine. Des dispositions plus spécifiques concernant les indications de provenance figurent aux articles 10 et 10 *ter*²⁰. 10

43. Une disposition interdisant l'utilisation d'une indication de provenance fautive figurait déjà dans le texte original de la Convention de Paris de 1883. Cependant, cette protection était plutôt limitée, étant donné que l'interdiction n'était applicable que si une indication de provenance fautive était utilisée conjointement avec un nom commercial fictif ou inexistant.

44. Dans sa version en vigueur, l'article 10 de la Convention de Paris prévoit que dans les cas "d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant", l'article 9 de la Convention de Paris s'appliquera. L'article 9 prévoit que les produits portant une fautive 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 a eu lieu à la requête soit du ministre 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 la législation nationale n'autorise pas la saisie à

¹⁶ Tilmann, page 124.

¹⁷ Tilmann, page 136.

¹⁸ Par exemple l'Accord sur le vin conclu entre les États-Unis et l'Australie en 1994.

¹⁹ Un résumé des systèmes internationaux de notification et d'enregistrement existant en ce qui concerne les indications géographiques figure dans les documents de l'OMC IP/C/W/85 et IP/C/W/85/Add.1.

²⁰ Le 15 octobre 2000, 160 États étaient parties à la Convention de Paris (pour la liste complète, voir <http://www.wipo.int/treaties/docs/french/d-paris.doc>).

l'importation ou la saisie à l'intérieur à remplacer ces mesures soit par une prohibition d'importation soit partout autre moyen disponible au niveau national.

45. En outre, l'article 10^{ter}.2) prévoit que les États parties à la Convention de Paris s'engagent à permettre aux syndicats et associations représentant les producteurs ou milieux d'affaires d'intenter des actions en vue de faire appliquer les moyens de protection prévus par les articles 9 et 10.

b) L'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits

46. Les positions des États signataires de la Convention de Paris à la Conférence diplomatique de Paris de 1883 au sujet de la protection des indications de provenance ne permettaient d'adopter qu'une position commune minimale en ce qui concerne la protection au niveau multilatéral. Rappelons que le texte original ne prévoyait pas d'interdire l'utilisation d'indications fausses en tant que telles, mais seulement leur utilisation conjointement avec celle d'un faux nom commercial.

47. Par conséquent, les pays spécialement préoccupés par l'amélioration de la protection internationale des indications de provenance ont créé une union particulière en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits ("Arrangement de Madrid sur les indications de provenance")²¹.

48. L'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance oblige les États qui y sont parties à interdire 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. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un nom géographique donné existait dans deux pays différents, mais n'était utilisé en tant qu'indication de provenance que pour les produits originaires du lieu correspondant dans un seul pays. L'utilisation de cette indication de provenance par les producteurs de l'autre pays ne peut être considérée comme utilisation d'une indication géographique "fausse", même si les consommateurs peuvent être trompés par cette utilisation.

49. 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 cet arrangement, il appartient aux tribunaux de décider si une indication de provenance donnée est un terme générique. Cet article est intéressant parce qu'il constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle les conditions de protection d'une indication de provenance, et en particulier le fait qu'une indication de provenance spécifique soit considérée comme générique, doivent être déterminées par le pays dans lequel la protection est demandée.

²¹ Le 15 octobre 2000, 32 États étaient parties à l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance.

50. Toutefois, l'application de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance est limitée aux produits vinicoles, cette disposition faisant l'objet de plusieurs interprétations²². Il a également été observé à maintes reprises que l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance n'améliorait pas beaucoup le niveau de protection déjà prévu pour les indications de provenance dans la Convention de Paris²³. Par ailleurs, étant donné le nombre restreint d'États qui sont parties, l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance n'a pas eu une grande portée pratique.

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

51. Une des conséquences de la Conférence diplomatique de Lisbonne de 1958, dont l'un des objectifs était notamment d'enforcer la protection internationale des indications de provenance dans le cadre de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance, a été l'adoption de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international²⁴.

52. L'Arrangement de Lisbonne va plus loin dans la protection des indications de provenance que la Convention de Paris et que l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance. Le principe essentiel de l'Arrangement de Lisbonne est que les États qui sont parties s'engagent à protéger les appellations d'origine qui sont protégées "à ce titre" dans le pays d'origine et inscrites dans le registre international administré par l'OMPI (article 1.2)). Cela signifie en pratique qu'il n'est applicable qu'aux appellations d'origine qui sont déjà protégées au niveau national dans le pays d'origine. 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. Depuis son entrée en vigueur le 25 septembre 1966, 835 appellations d'origine ont été enregistrées en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, dont 766 sont toujours en vigueur²⁵.

53. Après réception de la notification d'enregistrement, un État partie à l'Arrangement de Lisbonne dispose d'un délai d'un an pour déclarer qu'il ne peut protéger l'appellation d'origine en cause. En ce qui concerne les enregistrements effectués en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, 62 refus de protection portants sur 51 enregistrements internationaux ont été inscrits dans le registre international²⁶.

²² Tilmann, page 412.

²³ Tilmann, page 411.

²⁴ Le 26 octobre 2000, 19 États étaient parties à l'Arrangement de Lisbonne (pour la liste complète, voir <http://www.wipo.int/treaties/docs/french/j-lisbon.doc>). Un groupe de travail sur la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement internationaux a été réuni du 10 au 13 juillet 2000 à Genève (LI/GT/1/1 à 3). Une deuxième session de ce groupe de travail est prévue pour mars 2001.

²⁵ Les appellations d'origine inscrites dans le registre international sont publiées dans le périodique de l'OMPI *Les appellations d'origine*. Les appellations d'origine inscrites dans le registre international ont également été publiées sur le CD-ROM *Romarin*

²⁶ LI/GT/1/2, paragraphe 7.

54. 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.

55. 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, en vertu de l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne, est interdite non seulement 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".

d) L'Accord sur les ADPIC

56. 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 énoncée à l'article 22.2, qui est rédigé ainsi :

"2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoient 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)."

57. L'article 22.2 est complété par les articles 22.3 et 22.4. 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 des 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.

58. L'article 22.4 précise que la protection visée à l'article 22.1 à 22.3 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.

59. 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 prévoir 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.”

60. 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 contiennent 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 contiennent 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.

61. 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 acquise de bonne foi et les désignations génériques.

62. La première exception (article 24.4) donne à un membre 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 des ressortissants ou un des personnes domiciliés 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 pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, ou de bonne foi avant cette date.

63. La deuxième exception vise les droits sur les marques de fabrique ou de commerce (article 24.5). Il est dit en substance que les mesures adoptées pour la mise en œuvre de la section sur les indications géographiques par un membre de l’OMC n’excluent 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 réunies : une demande d’enregistrement de cette marque a été déposée, ou la marque a été enregistrée ou, lorsque le droit à la marque a été acquis par l’usage, cette marque a été utilisée de bonne foi sur 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.

64. 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 commun de produits ou des 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 existants sur le territoire de ce membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC.

65. En outre, l'article 24.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que, lorsqu'il met en œuvre la section de cet accord relative aux indications géographiques, un membre de l'OMC ne doit pas diminuer la protection des indications géographiques qui existait dans ce membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

III. TENTATIVES D'ÉVALUATION DU SYSTÈME MULTILATÉRAL DE PROTECTION APRÈS 1958

a) Préparatifs menés en 1974 et 1975 en vue de la conclusion d'un nouveau traité multilatéral sur la protection des indications géographiques

66. En 1974, l'OMPI a commencé à élaborer un nouveau traité multilatéral concernant la protection des appellations d'origine et des indications de provenance. Après une première session d'un comité d'experts, qui s'est tenue en 1974, le Bureau international de l'OMPI a élaboré un projet de traité qui a été soumis au comité à sa seconde session, tenue en 1975. Le projet de traité de l'OMPI visait à établir un nouvelle définition de l'indication géographique aux fins d'un système d'enregistrement international. La nouvelle définition était plus large que la définition de l'appellation d'origine selon l'Arrangement de Lisbonne²⁷.

67. Les dispositions de fond du projet de traité faisaient l'objet de deux chapitres. Le premier chapitre contenait une disposition selon laquelle il devait être interdit d'utiliser des dénominations, expressions ou signes qui constituent ou contiennent directement ou indirectement des indications géographiques fausses ou fallacieuses sur la provenance des produits ou des services.

68. Le deuxième chapitre prévoyait un système d'enregistrement international pour toute indication géographique remplissant les conditions suivantes : i) être constituée par le nom officiel ou usuel d'un État (l'"État dépositaire") ou par celui d'une circonscription principale de cet État²⁸ ou par une dénomination servant à indiquer la provenance d'un produit; ii) constituer, selon une déclaration de l'État dépositaire, une référence à celui-ci - c'est-à-dire à l'État d'origine; iii) être utilisée dans l'exercice du commerce en relation avec des produits provenant de l'État en question et faire l'objet d'une déclaration de celui-ci - c'est-à-dire de cet effet.

69. Pour la plupart des autres aspects, le système du projet de traité était analogue à celui de l'Arrangement de Lisbonne. En particulier, la procédure d'enregistrement international comprenait la possibilité de former des objections et prévoyait une protection illimitée dans le temps une fois que l'enregistrement international était devenu effectif. Toutefois, contrairement à ce que prévoit l'Arrangement de Lisbonne, les motifs d'objection étaient

²⁷ TAO/II/2 et 6, respectivement.

²⁸ Dans les observations sur l'article 6 du projet de traité figure l'explication suivante : "les circonscriptions principales ne devraient pas seulement être des circonscriptions administratives existantes (par exemple, "Bourgogne", n'est pas le nom d'une entité administrative). Les circonscriptions pouvant entrer en ligne de compte doivent avoir une certaine importance, comme l'exprime le mot "principale". Il n'est pas nécessaire d'être restrictif à ce dernier point de vue : les noms des communes, par exemple, ne devraient tout cas pas pouvoir être protégés d'une façon absolue" (TAO/II/2, page 20).

limités aux suivants : i) l'objet de la demande d'enregistrement international n'est constitué ni par le nom officiel ou usuel de l'État déposant ni par celui d'une circonscription principale de cet État, ni par une dénomination servant à indiquer la provenance d'un produit; ii) la dénomination en question ne fait pas référence à l'État déposant en tant qu'État d'origine; iii) dans l'État déposant, la dénomination en cause est utilisée dans l'exercice du commerce en relation avec des produits provenant d'un autre État; iv) dans l'État objetant, la dénomination en cause est considérée par le public en général comme un terme générique et elle est utilisée en tant que telle dans l'exercice du commerce; v) certaines conditions concernant la demande ne sont pas remplies.

70. Bien que la protection envisagée fût limitée dans le temps, il était prévu de la rendre dépendante du paiement de taxes de maintien en vigueur. Par ailleurs, le projet de traité contenait un chapitre sur les sanctions, sur la qualité pour agir et sur le règlement des différends par la voie diplomatique.

71. Lorsque, à la fin des années 70, ont commencé les préparatifs en vue de la révision de la Convention de Paris et qu'il est apparu que ces préparatifs portaient aussi sur la révision éventuelle des dispositions de cette convention traitant des indications géographiques, les travaux relatifs au projet de traité n'ont pas été poursuivis.

b) Révision de la Convention de Paris

72. Comme indiqué ci-dessus, le processus de révision de la Convention de Paris a commencé à l'époque où le projet de traité de l'OMPI concernant les indications géographiques était en cours d'élaboration. Au cours des travaux de révision de la Convention de Paris, un groupe de travail sur les conflits entre une appellation d'origine et une marque a élaboré une proposition visant à inclure dans la Convention de Paris un nouvel article sur la protection des appellations d'origine et de indications de provenance. Selon le règlement intérieur de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, cette proposition est devenue une proposition de base pour la révision de la Convention de Paris²⁹. La proposition reprenait la terminologie du projet de traité de l'OMPI datant de 1975; de ce fait, le terme "indication géographique" a été utilisé. Ce nouvel article de la Convention de Paris, qui a été provisoirement dénommé article 10^{quater}, visait un double objet. Premièrement, il devait assurer une protection plus étendue des appellations d'origine et indications de provenance contre leur usage à titre de marques. Deuxièmement, une disposition spéciale en faveur des pays en développement devait être incluse, qui permettrait à ces pays de réserver pour l'avenir un certain nombre d'indications géographiques potentielles afin que, même si elles n'étaient pas encore utilisées en tant qu'indications géographiques, elles ne puissent être utilisées comme marques.

73. Le projet d'article 10^{quater} établissait dans son alinéa 1) le principe selon lequel une indication géographique qui évoque directement ou indirectement un pays de l'Union de Paris ou une région ou localité de ce pays pour des produits ne provenant pas de ce pays ne pouvait être utilisée ou enregistrée comme marque si l'usage de l'indication pour ces produits était de nature à induire le public en erreur quant au pays d'origine. Le projet d'alinéa 2) étendait l'application des dispositions du projet d'alinéa 1) aux indications géographiques qui, bien que littéralement exactes, portaient le public à croire, à tort que les produits étaient originaires d'un pays particulier.

²⁹ PR/DC/4.

74. Le projet d'alinéa 3) contenait une disposition additionnelle à l'égard des indications géographiques qui avaient acquis une réputation par rapport à des produits originaires d'un pays, d'une région ou d'une localité, à condition que, dans le pays où la protection était demandée, cette réputation soit généralement connue par les personnes qui produisent ou commercialisent des produits similaires. Cette disposition additionnelle aurait établi une protection renforcée pour certaines indications géographiques généralement connues, sans la condition d'un usage de nature à induire en erreur.

75. Le projet d'alinéa 4) permettait de poursuivre un usage qui avait été entrepris de bonne foi. Le projet d'alinéa 5) exigeait que toutes les circonstances de fait soient prises en considération lors de l'application des dispositions précédentes. Le projet d'alinéa 6) réservait la possibilité de négociations bilatérales ou multilatérales entre les pays membres de l'Union de Paris.

76. Enfin, le projet d'alinéa 7) prévoyait que chaque pays en développement pourrait notifier au Bureau international 200 noms géographiques au maximum désignant le pays lui-même, ou une région ou une localité situées sur son territoire, avec pour conséquence que le Bureau international les notifierait à tous les États membres de l'Union de Paris et que ces États devraient interdire l'enregistrement ou l'usage de marques contenant les noms notifiés ou consistant en ces noms. Cette notification produirait ses effets pendant 20 ans. Durant cette période, un pays en développement ayant fait une notification aurait la possibilité de faire connaître et protéger l'indication géographique commerciale envoyant à une aire géographique de son territoire dont proviennent certains produits afin que, par la suite, les dispositions générales relatives à la protection des indications géographiques s'appliquent.

77. Le projet d'article 10 *quater* a été étudié au cours des quatre sessions de la Conférence diplomatique ainsi qu'au cours de certaines des réunions consultatives ultérieures. Bien que initialement, le groupe des pays industrialisés à économie de marché ait été divisé au sujet de la protection des indications géographiques qui avaient acquis une certaine réputation, en 1984 ces pays sont mis d'accord sur une proposition de nouvel article 10 *quater* qui peut être résumé comme suit ³⁰.

78. Les projets d'alinéas 1) et 2) étaient analogues aux projets d'alinéas 1) et 2) de l'article 10 *quater* qui figuraient dans les propositions de base pour la révision de la Convention de Paris, sous réserve de certains changements mineurs; le projet d'alinéa 3) traitait du cas particulier d'une "indication géographique généralement connue dans un pays par les consommateurs des produits déterminés ou de produits similaires comme désignant l'origine de tels produits fabriqués ou produits dans un autre pays de l'union" et prévoyait que la protection n'en serait pas, contrairement à ce qui était prévu dans la proposition de base, dirigée contre l'usage commémoratif mais contre l'évolution d'une telle indication en une désignation de caractère générique pour ledit produit ou des produits similaires.

79. Le projet d'alinéa 4) contenait une version modifiée des dispositions spéciales en faveur des pays en développement; à la différence de ce qui était prévu dans la proposition de base, le nombre des indications géographiques qui pouvaient être réservées était de 10 au maximum, et ces indications ne pouvaient être réservées que si les produits pour lesquels la dénomination était ou serait utilisée étaient indiqués; les projets d'alinéas 5) à 7) contenaient des versions légèrement modifiées des dispositions de la proposition de base sur les droits acquis, la prise en considération de toute circonstance de fait et les possibilités de conclure

³⁰ PR/DC/51.

des accords bilatéraux et multilatéraux. Toutefois, cette proposition n'a jamais été examinée lors des sessions de la conférence diplomatique proprement dite.

80. Il y a lieu de mentionner aussi que, en 1982, la commission principale compétente de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris a adopté une modification de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris³¹. Dans son texte actuel, cet article énonce l'interdiction d'utiliser tant que marques les emblèmes de l'État et les sigles ou emblèmes officiels d'organisations intergouvernementales. La modification proposée concernait l'insertion des noms officiels des États dans la liste des éléments qui ne peuvent être utilisés comme marques. Ce serait là un point important pour la protection des indications géographiques puisque les noms officiels des États ne pourraient jamais être utilisés comme marques.

81. La Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris n'ayant jamais terminé ses travaux, les deux propositions relatives aux indications géographiques formulées dans le cadre de cette convention, qui ont été décrites ci-dessus, n'ont jamais été pleinement discutées et sont restées à l'état de projets.

c) Le Comité d'experts de 1990 sur la protection internationale des indications géographiques

82. En 1990, le Comité d'experts de l'OMPI sur la protection internationale des indications géographiques a envisagé d'élaborer un nouveau traité concernant la protection internationale des indications géographiques³². Les principales raisons pour lesquelles la situation ne semblait pas satisfaisante en ce qui concerne la protection internationale des indications géographiques étaient la portée limitée des dispositions de la Convention de Paris et l'acceptation relative de l'Arrangement de Madrid concernant les indications de provenance et de l'Arrangement de Lisbonne. Il apparaissait que seule l'élaboration d'un nouveau traité international permettrait d'améliorer la situation.

83. Afin que le traité suscite l'intérêt de tous les États parties à la Convention de Paris, la substitution de la notion de "indication géographique" aux concepts de "appellation d'origine" et de "indication de provenance" a été évoquée. Il semblait que cette notion pourrait englober tous les concepts existants en matière de protection. Par ailleurs, il semblait nécessaire d'élaborer un nouveau système de enregistrement international de nature à recueillir une plus large adhésion que l'Arrangement de Lisbonne. À cette fin, un principe de base était établi : les Parties contractantes devaient être libres de choisir le mode de protection d'une indication géographique dans son pays d'origine plutôt que d'exiger une forme spécifique de protection. En outre, le nouveau traité devait assurer efficacement la protection des indications géographiques contre leur transformation en dénomination générique et garantir l'application effective de la protection.

84. Le Comité d'experts a examiné les trois questions suivantes rapportant à l'élaboration d'un nouveau traité, à savoir : Quel devrait être l'objet de la protection ? Quels devraient être les principes généraux de la protection, c'est-à-dire les conditions de la protection, le contenu de celle-ci et les mécanismes nécessaires à son application et à la règlementation des différends qui

³¹ PR/DC/INF/38 Rev.

³² GEO/CE/I/2.

pourraient surgir dans le cadre de ce nouveau traité? Devrait-il y avoir un système d'enregistrement international, dans l'affirmative, en quoi devrait-il consister³³?

85. Le Comité n'est pas parvenu à adopter une position commune sur ces questions. À l'issue de sa première session, le Président a conclu que plusieurs délégations souhaitaient qu'un nouveau traité soit élaboré alors que d'autres avaient émis des réserves à ce sujet. Il s'agissait en particulier de la question des avoirs si le nouveau traité devrait prévoir un système d'enregistrement ou l'établissement de listes des indications géographiques protégées par les Parties contractantes³⁴. Les travaux concernant l'élaboration d'un nouveau traité n'ont pas pour suivi été donnés que le Comité d'experts sur la protection internationale des indications géographiques n'ait tenu d'autres sessions.

IV. PROBLÈMES POSÉS PAR L'OBTENTION D'UNE PROTECTION DANS D'AUTRES PAYS

a) Généralités

86. Depuis l'adoption de la Convention de Paris en 1883, de nombreux efforts considérables ont été déployés pour mettre en place un cadre multilatéral de protection des indications géographiques. Cependant, les résultats ont été plutôt limités, soit parce que les arrangements particuliers récemment conclus en vertu de l'article 19 de la Convention de Paris n'ont pas présenté un intérêt suffisant pour entraîner l'adhésion d'un nombre significatif d'États, soit parce que les négociations internationales portant sur la création de nouvelles normes de protection n'ont pas débouché sur la conclusion d'un accord. En abordant la question de la protection des indications géographiques, entre autres par l'octroi d'une protection additionnelle pour les vins et spiritueux (articles 21 et 23.2), l'Accord sur les ADPIC a ramené l'attention d'un grand nombre d'États sur le sujet. En particulier, l'article 23.4 précise que, pour faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées sans le Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les membres de l'OMC participant au système.

b) Type de protection et étendue de la protection

87. La protection des indications géographiques par l'application des principes de la protection contre la concurrence déloyale semble constituer une norme internationale généralement admise indépendamment de la nature des produits pour lesquels les indications sont utilisées³⁵. Au niveau multilatéral, cette approche a évolué au fil du temps, depuis l'interdiction d'utiliser de fausses indications de provenance limitée aux cas dans lesquels elles étaient utilisées conjointement avec de faux noms commerciaux (comme le prévoit le texte original de la Convention de Paris), jusqu'à l'interdiction de l'utilisation d'indications de provenance fausses ou fallacieuses (Acte de Lisbonne de la Convention de Paris et l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance) pour aboutir enfin à l'interdiction générale de toute utilisation d'indication géographique constituant un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris (article 22.2.b) de l'Accord sur les ADPIC).

³³ GEO/CE/I/2, paragraphe 64.

³⁴ GEO/CE/I/3, paragraphe 122.

³⁵ Article 22.2 de l'Accord sur les ADPIC.

88. L'une des principales caractéristiques d'un système de protection des indications géographiques fondé sur la protection contre la concurrence déloyale réside dans le fait que les éléments clés de la définition des indications géographiques, comme l'aire de production, les qualités particulières découlant de l'origine indiquée par l'indication géographique, ou le niveau de la réputation qui doit être attachée à une indication particulière pour en faire une indication géographique protégée, sont définis par le juge au cours d'une procédure contentieuse portant sur le droit d'utiliser une indication géographique donnée. Si cette tâche s'avère déjà difficile pour un tribunal situé dans le pays d'origine de l'indication géographique contestée, elle est encore plus complexe pour un tribunal situé dans un autre pays.

89. Lorsqu'il se prononce sur la protection d'une indication géographique donnée, le juge du pays dans lequel la protection est demandée doit décider si l'utilisation d'une indication géographique contestée induit le public en erreur, dans ce pays, quant à l'origine géographique des produits. D'une manière générale, la population locale ne sera induite en erreur que par l'utilisation non autorisée d'une indication géographique, si elle sait que l'indication en question est une indication géographique utilisée pour permettre d'identifier certains produits ayant une origine géographique particulière ou des caractéristiques et une réputation particulières.

90. Les difficultés qui peuvent apparaître lorsque les indications géographiques sont protégées par les principes de protection contre la concurrence déloyale sont contrebalancées par des avantages tels que ceux qu'offre l'absence de procédures d'enregistrement officielles. Cependant, les bénéficiaires des indications géographiques peuvent juger trop risqué de s'appuyer sur les seuls principes de prévention de la concurrence déloyale. Les moyens de protection prévus par la loi, comme les indications géographiques enregistrées, les appellations d'origine protégées ou les marques collectives ou marques de certification présentent des avantages par rapport à un système de protection fondé sur les principes de la concurrence déloyale, notamment en termes de sanction des droits. Dans le cadre de l'Arrangement de Lisbonne, les appellations d'origine sont, en tant que moyen légal de protection des indications géographiques, protégées par un système multilatéral d'enregistrement et de protection. Il y a aussi lieu de noter que la protection des appellations d'origine prévue par l'Arrangement de Lisbonne est plus large que la "simple" protection des indications géographiques dans le cadre du droit de la concurrence déloyale. C'est donc non seulement l'utilisation fallacieuse mais également l'utilisation d'appellations d'origine protégées associée à l'indication du véritable lieu d'origine du produit (si le véritable lieu d'origine n'est pas celui qu'indique l'appellation d'origine protégée) qui doivent être interdites, quel appelation soit employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou similaires.

91. Le respect des indications géographiques protégées par un texte de loi est facilité par des définitions strictes de l'objet de la protection, à savoir l'aire de production, les normes de production (s'il y en a) et les personnes autorisées à utiliser les indications géographiques protégées.

92. Cependant, en raison de l'existence, aux niveaux nationale et régional, d'un grand nombre d'approches différentes en ce qui concerne ce type de protection, et du fait de la réticence des États à adopter des systèmes de protections spécifiques, la protection au niveau internationale est en fait restée quelque peu limitée. De la même manière, le principe établi à l'article 1.2) de l'Arrangement de Lisbonne, qui vise à protéger les appellations d'origine qui sont reconnues et protégées à cet effet dans le pays d'origine, peut être interprété comme limitant le nombre d'États qui pourraient souhaiter adhérer à cet arrangement.

93. Par ailleurs, dans les pays où la protection des indications géographiques relève de régimes juridiques spéciaux aux niveaux national et régional, elle est souvent subordonnée à l'intervention officielle d'une autorité administrative. Par exemple, l'article 5.1) de l'Arrangement de Lisbonne dispose que l'enregistrement international d'une appellation d'origine sera effectué à la requête des administrations des Parties contractantes. Cette disposition s'oppose à la protection des indications géographiques en tant que marques de certification ou marques collectives, dont l'enregistrement peut être demandé directement par les parties intéressées sans nécessiter l'intervention d'une autorité administrative.

94. Il apparaît que la protection des indications géographiques repose fondamentalement sur la protection contre les pratiques commerciales considérées comme fallacieuses ou constitutives de pratiques de concurrence déloyale³⁶. Ce type de protection est prévu par la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC (à l'exception de la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux prévue par les articles 23.1 et 23.2 de l'Accord sur les ADPIC). Cependant, le niveau de protection qui en résulte est limité car d'importantes questions touchant à la définition et à l'étendue de la protection sont réglées de façon ponctuelle, ce qui crée une grande insécurité.

95. Une protection plus étendue, comme celle qui découle des régimes légaux de protection, n'a pas recueilli l'adhésion d'un plus grand nombre de pays, de sorte que son champ d'application est géographiquement restreint. Mis à part la protection découlant des dispositions réprimant les agissements commerciaux trompeurs et déloyaux, la protection des indications géographiques est prévue à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC, mais cette disposition a soulevé un certain nombre de questions : l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC ne vise que la protection des indications géographiques s'appliquant à un certain type de produits, à savoir les vins et les spiritueux. Il ne traite pas de la question du type de protection dans le pays d'origine ni des moyens d'obtenir une protection à l'étranger. Cet article établit un système de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les membres de l'OMC participant au système, mais renvoie à de futures négociations le règlement de la question de la création d'un tel système et d'autres points importants comme les modalités de fonctionnement de ce système³⁷.

c) Caractère générique de certaines indications géographiques

96. Les indications géographiques qui ne sont plus comprises par la population d'un État membre comme indiquant l'origine particulière des produits mais qui signalent un genre ou une catégorie particulière de produits peuvent cesser d'opérer comme signes distinctifs. La transformation d'une indication géographique en terme générique peut intervenir dans

³⁶ Cette observation ne tient pas compte d'un cas particulier des indications géographiques pour les vins et les spiritueux couvert par l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC.

³⁷ Le paragraphe 34 du rapport (1996) du Conseil des ADPIC (document de l'OMC IP/C/8) précise que le Conseil est convenu "... qu'il engagerait en 1997 les travaux préliminaires sur des questions en rapport avec les négociations concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins, prévues à l'article 23.4 de l'Accord sur les ADPIC. Ces travaux préliminaires porteront aussi sur des questions en rapport avec l'établissement d'un système de notification et d'enregistrement pour les spiritueux". Ce rapport a été entériné par la Conférence ministérielle de Singapour en décembre 1996 (voir le paragraphe 19 de la Déclaration ministérielle de Singapour).

différents pays et à différents moments. Cela peut conduire à des situations où une indication particulière est considérée comme constituant une indication géographique dans certains pays (le plus souvent dans son pays d'origine), tout en étant considérée comme un terme générique dans d'autres pays.

97. La question des indications géographiques génériques a suscité de nombreux débats. Les problèmes apparaissent lorsqu'un produit est commercialisé sous une indication particulière qui est différemment comprise selon les pays. Il faut trouver un équilibre entre les intérêts des consommateurs et producteurs des pays dans lesquels une indication géographique est considérée comme indiquant la provenance géographique et les qualités particulières d'un produit, d'une part, et ceux des producteurs et consommateurs des pays dans lesquels cette indication géographique est devenue le symbole d'un genre de produit qui peut être librement utilisé par quiconque.

98. Jusqu'à présent, la question des indications géographiques génériques a été abordée de diverses manières : l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance traite cette question dans un cadre limité. Alors que les tribunaux des États parties à cet arrangement sont libres de décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrangement, "les appellations régionales de provenance des produits vinicoles" sont expressément exclues de cette règle³⁸.

99. L'Arrangement de Lisbonne prévoit l'interdiction de l'utilisation illicite d'une appellation d'origine objet d'un enregistrement international dans tous les États parties à l'arrangement, dans la mesure où l'autorité compétente d'une Partie contractante n'a pas déclaré qu'elle ne pouvait pas assurer la protection d'une telle appellation d'origine³⁹. Par ailleurs, l'arrangement dispose qu'une appellation d'origine admise à la protection dans un pays parties à l'arrangement, suivant la procédure prévue à l'article 5 de cet arrangement, n'y pourra être considérée comme devenue générique aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine⁴⁰.

100. L'Accord sur les ADPIC prévoit une exception à l'obligation de protéger les indications géographiques d'un membre de l'OMC, si ces indications géographiques sont considérées comme génériques⁴¹.

101. La question des indications géographiques génériques peut aussi être traitée dans des accords commerciaux bilatéraux. Aux termes de ces accords, les pays peuvent s'engager à

³⁸ Article 4 del' Arrangement de Madrid sur les indications de provenance.

³⁹ Article 3 del' Arrangement de Lisbonne: "La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, 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."

⁴⁰ Article 6 del' Arrangement de Lisbonne.

⁴¹ Article 24.6 del' Accord sur les ADPIC: "Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC."

mettre fin à l'utilisation générique des indications géographiques de l'autre pays en contrepartie d'avantages commerciaux offerts par ce pays.

d) Les conflits entre marques et indications géographiques

102. 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.

i) Les conflits au regard du droit des marques

103. En règle générale, les marques ne doivent pas être 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 unemention 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 bananes⁴² 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 de l'origine, a acquis un caractère distinctif (ou "sens secondaire") par l'usage.

ii) Les conflits au regard du droit des indications géographiques

– *Concurrence déloyale et substitution frauduleuse*

104. 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.

105. Dans un conflit portant sur l'utilisation d'une indication géographique dont la protection est fondée sur les principes du droit de la concurrence déloyale et où la partie adverse

⁴² Exemple tiré de la page 166 de la publication n° 760 de l'OMPI.

revendiquesurcetteindicationdesdroitsattachésàunemarque,laréponseàlaquestionde savoirsil'utilisationdecetteindicationgéographiqueparl'unedespartieseraitdenatureà induireenerreur,laencore,déterminante.Lorsquel'usaged'unemarqueconsistanten uneindicationgéographiqueestdenatureàinduireenerreurquantàl'originedesproduitssur lesquelleselleestutilisée,cetusageconstitueunactedeconcurrentedéloyaleouune substitutionfrauduleuseet,parconséquent,nedevraitpasêtreautorisé.Celaentraîneraitla nullitédelamarqueenquestion.Cependant,sil'usagedecettemarqueneestpasdenatureà induireenerreur,lathèsedelasubstitutionfrauduleuseestraplusvraisemblablementrejetée. Bienentendu,celasignifieaussiquel'usagedelamarqueparlapartieadverseconstitueune atteinteàcettemarque.Ilconvientdenotertoutefoisquelasituationpeutnepasêtreaussi tranchée.Telpeutnotammentêtrlecaslorsque,comptetenudesonrayond'utilisation restreintdupointdevuegéographique,uneindicationgéographiqueaacquisunecertaine réputationdansunezonelimitéeetqu'il existeunemarquepotentiellementconcurrente connueàl'échelled'unpaystoutentier.Ilpeutalorsyavoircoexistenceedesdeuxdroits, sousréservequel'usageetl'expansiondecetusagesoientassortisdecertainesconditions.

– *Marquescollectivesetmarquesdecertification*

106. Lorsqu'uneindicationgéographiqueestprotégéee tantquemarquecollectiveou marquedecertification,saprotectionestrégieparledroitssurlesmarquesapplicable.Les conflitsportantsurdesdroitsconcurrentsnormalementattachésàunemarquesonttranchésà lalumière dudroitdesmarques,comptetenuduprincipedelapriorité.Selonlalégislation applicable,ledroitdeprioritépeutêtreaccordésurlabased'unedemandeantérieure,d'un usageantérieurou,danscertainscas,d'unemarquenotoirementconnueantérieurement.Il peutcependantyaavoirdessituationsoùletitulaire d'unemarquedecertificationoud'unemarquecollectivedoittolérel'utilisationdecettemarqueparcertains tiers⁴³.

107. Comptetenudecesprincipes,larésolutiondesconflitsentre,d'unepart,desindications géographiquesprotégéesentantquemarquescollectivesoumarquesdecertificationet, d'autrepart,desmarques"individuelles"neseemblepasposerdedifficulté.

– *Appellationsd'origineprotégéesetindicationsgéographiquesenregistrées*

108. Dansunsystème d'appellationsd'origineoud'indicationsgéographiquesenregistrées, cesdernièresontprotégéesentantquedroits *suigeneris*.Cessystèmespeuventprévoir expressémentdesrèglesàappliquerencasderevendicationsayantpourobjetunseulet mêmetermegéographiquefondéessurundroitdécoulantdel'enregistrementd'unemarque ou surundroit suruneappellationd'origineprotégéeouuneindicationgéographique enregistrée.

⁴³ Voir,parexemple,l'article 15.2delapremièredirectiveduConseildu21 décembre 1988 rapprochantleslégislationsdesÉtatsmembres[de laCommunautéeuropéenne]surlesmarques (89/104/CEE) : "Par dérogation à l'article 3, par alinéa 1, point [de la directive], les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque n'est autorisée à être utilisée que par le titulaire de la marque ou par les personnes qu'il a autorisées à utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique."

109. 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.

110. 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 donc acquis une certaine réputation renommée. En fonction de ces facteurs, les décisions concernant le lien entre une marque et une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrées sont prises au cas par cas.

– *Mécanismes administratifs de protection*

111. 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.

112. 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 vraisemblablement sans rapport avec la validité de la marque en question.

iii) *Accords internationaux*

113. 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 ce document, on s'intéressera à deux accords, à savoir l'Arrangement de Lisbonne et l'Accord sur les ADPIC.

– *Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*

114. L'Arrangement de Lisbonne ne traite pas expressément de la question des conflits entre marques et indications géographiques. L'administration compétente d'un État partie à l'Arrangement de Lisbonne peut déclarer, 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. L'Arrangement de Lisbonne ne précise pas sur quelle base peut être posée cette déclaration. Il arrive qu'en pratique une appellation d'origine objet d'un enregistrement international fasse l'objet d'un refus de protection dans un État partie à l'Arrangement de Lisbonne parce qu'elle est considérée comme un terme générique dans le pays en question ou pour cause de conflit entre des droits existants et cette appellation.

115. Si ladéclarationviséeàl'article 5.3)n'apasétéfaite,l'appellationd'origineobjetd'un enregistrementinternationalestprotégéeconformémentàl'article 3.Enoutre,l'article 5.6) disposeque,siuneappellationadmiseàlaprotectio ndansunpayssurnotificationdeson enregistrementinternationalestdéjàutiliséepardestiersdanscepaysepuisunedate antérieureàcettenotification,cestierspeuventêtreautorisésàutiliserl'appellationd'origine pendantunepériodesupplémentairededeux ansàlasuitedel'expirationdudélaid'un anau coursduquelladéclarationviséeàl'article 5.3)peutêtreeffectuée,avantqu'ilsoitmisfinà cetteutilisation.

– *AccordsurlesADPIC*

116. Selonl'article 22.3,lesmembres del'OMClésparl'AccordsurlesADPICsonttenus derefuseroud'invalider,soitd'officesileurlégislationlepermet,soitàlarequêted'une partieintéressée,l'enregistrementd'unemarquequicontientuneindicationgéographiqueou quiestconstituéeparunetelleindication,pourdesproduitsquinesontpasoriginairesdu territoireindiqué,sil'utilisationdecetteindicationdanslamarquepourdetelsproduitsdans cemembreestdenatureàinduirelepublicenerreurquantauvéritablelieu d'origine.

117. L'article23prévoituneprotectionadditionnelledesindicationsgéographiquespourles vinsetlesspiritueuxetfixe,danssonalinéa2,lesconditionsdecetteprotectionrenforcéepar rapportàl'enregistrementdesmarques.Parconséquent,lesmembresdel'OMCléspar l'AccordsurlesADPICsonttenusderefuseroud'invalider,d'officesileurlégislationle permetouàlarequêted'unepartieintéressée,l'enregistrementd'unemarquedefabriqueou decommercepourdesvins quicontientuneindicationgéographiqueidentifiantdesvinsou quiestconstituéeparunetelleindication,oul'enregistrementd'unemarquedefabriqueoude commercepourdesspiritueuxquicontientuneindicationgéographiqueidentifiantdes spiritueuxouquiestconstituéeparunetelleindication.Enparticulier,laprotectiond'une indicationgéographiquepourdesvinsetdesspiritueuxcontrel'enregistrementd'unemarque envertudel'article 23.2doitêtreassuréeindépendammentdelaquestion desavoirsi l'utilisationdecetteindicationgéographiqueentantquemarquepourcesproduitsseraitde natureàinduirelepublicenerreurquantauvéritablelieud'origine.C'estpourcetteraison quelaprotectionélargieprévueàl'article 23.2estaussiqualfiéed'"additionnelle".

118. L'article 24del'AccordsurlesADPICénumèreuncertainnombrededéroationsà l'obligationpourlesmembresdel'OMCdeprotégerlesindicationsgéographiques conformémentauxarticles 22et23del'acc ord.Deuxdesneufparagraphesdel'article 24,à savoirlesparagraphes 5et7,traitentexpressémentdesmarques.Leparagraphe 5constitue unerègledefondecencequiconcernelelienentrelesmarquesetlesindications géographiques;leparagraphe 7portesurdesaspectsdelaprocédureàsuivre pour revendiquerdesdroitssurdesindicationsgéographiquesparrapportàdesmarqueset demanderl'invalidationdecesmarques.Deplus,l'article 24.3prévoitque,demanière générale,lorsqu'ilsmettrontencœuvrelasection 3delapartie II del'AccordsurlesADPIC, lesmembresdel'OMCnediminuerontpaslaprotectiondesindicationsgéographiquesqui existaitdanscesmembresimmédiatementavantladated'entréeenvigueurdel'Accordsur l'OMC.

119. L'article 24.5prévoitquedanslescasoùunemarqueaétédéposéeouenregistréede bonnefoiodanslescasoùlesdroitsàunemarqueontétéacquisparunusagedebonnefoi avantladated'applicationdesdispositions surlesindications géographiquesdel'Accordsur lesADPICdansunmembre del'OMC,ouavantquel'indicationgéographiquenesoit

protégé 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.

120. 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 lequel 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 elle est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans ce membre. L'article 24.1 précise que les membres de l'OMC conviennent d'engager des négociations en vue d'accroître la protection d'indications géographiques particulières au titre de l'article 23, que les dispositions des paragraphes 4 à 8 de l'article 24 ne seront pas invoquées par un membre de l'OMC pour refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et que les membres sont prêts à examiner l'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particulières dont l'utilisation a fait l'objet de ces négociations.

121. 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, l'Accord sur les ADPIC apporte des solutions subtilement équilibrées aux conflits entre indications géographiques et marques.

- iv) Résolution et recommandations des organisations intergouvernementales (OIG) et des organisations non gouvernementales (ONG)

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

V. DÉFINITION D'UNE POSITION COMMUNE

123. Malgré la persistance de ces efforts déployés pour traiter la question de la protection des indications géographiques au niveau multilatéral, une grande incertitude prédomine. Les principales sources de préoccupation portent sur la forme et l'étendue de la protection des indications géographiques, l'adoption de systèmes nationaux de protection conformes aux principes généralement admis du droit de la propriété industrielle et tels que le traitement national, la protection des droits des tiers, l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et l'absence de droit exclusif sur les termes génériques.

124. Afin de définir une position commune sur l'ensemble des questions visées, il serait judicieux que le SCT examine ces questions et, lorsque cela est nécessaire et possible, étudie la possibilité d'adopter des principes communs concernant l'application de la protection internationale des indications géographiques.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

RÉFÉRENCES

ANNAND, Ruth & NORMAN, Helen, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londres, 1994.

CORNISH, W. R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, (quatrième édition), Londres, 1999.

GIRARDEAU, Jean -Marc, *The Use of Geographical Indications in a Collective Marketing Strategy: The Example of Cognac*, in World Intellectual Property Organization, *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, South Africa, September 1 and 2, 1999, publ. OMP In° 764.

MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (quatrième édition).

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX - DE-VIE, *L'Appellation d'Origine Contrôlée*

TILMAN, W., *Die Geographische Herkunftsangabe*, Munich, 1976.

PUBLICATIONS DE L'OMPI:

Les Appellations d'origine, publ. OMP In° 105

ROMARIN, publ. OMPICD -ROMARIN

Dispositionstypessurlaprotectioncontrelaconcurrencedéloyale, publ. OMP In° 832.

Protectioncontrelaconcurrencedéloyale, publ. OMP In° 725.

SymposiumontheInternationalProtectionofGeographicalIndicationsintheWorldwideContext, Eger, 1997, publ. OMP In° 760.

SymposiumontheInternationalProtectionofGeographicalIndications, Somerset West, 1999, publ. n° 764.

DOCUMENTS DE L'OMPI:

GEO/CE/I/2, Comité d'experts sur la protection internationale des indications géographiques, première session, Genève, 28 mai – 1^{er} juin 1999, *Nécessité d'un nouveau traité et contenu éventuel* .

GEO/CE/I/3, Comité d'experts sur la protection internationale des indications géographiques, première session, Genève, 28 mai – 1^{er} juin 1999, *Rapport adopté par le comité d'experts* .

LI/GT/1/2, Groupe de travail sur la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, Genève, 10 – 13 juillet 2000, *Questions à examiner dans la perspective de la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne* .

LI/GT/1/3, Groupe de travail sur la modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, Genève, 10 – 13 juillet 2000, *Rapport adopté par le groupe de travail* .

PR/DC/4, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, Genève, 4 février – 4 mars 1980, *Propositions de base (supplément au document PR/DC/3)* .

PR/DC/INF/38, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, troisième session, deuxième partie, Genève, 23 – 27 novembre 1982, *Rapport du président de la Commission principale I* .

PR/DC/51, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, quatrième session, Genève, 27 février – 24 mars 1984, *Article 10 quarter, proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par les délégations de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie* .

SCT/5/6 Prov., Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, cinquième session, Genève, 11 - 15 septembre, 2000, *Projet de rapport établi par le Bureau international* .

TAO/II/2, Comité d'experts sur la protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance, *Projet de traité concernant la protection des indications géographiques* .

TAO/II/6, Comité d'experts sur la protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance, *Rapport adopté par le comité d'experts* .

DOCUMENTS DE L'OMC:

IP/C/W/134, *Méthodes suggérées 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).

IP/C/W/85, *Aperçu des systèmes internationaux de notification et d'enregistrement en vigueur pour les vins et les spiritueux* .

IP/C/W/85/Add.1, *Aperçu des systèmes internationaux de notification et d'enregistrement en vigueur pour les vins et les spiritueux* .

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

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

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (AIPPI)⁴⁴

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 Q62). Cette résolution a été adoptée comptetenu d'une résolution antérieure portant sur le même sujet et adoptée par le 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 suivants - après la résolution sont intéressants :

– le terme "indication géographique" est défini comme une indication qui identifie un produit comme provenant d'un 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); aux fins de cette résolution, le terme "indication géographique" désigne également les appellations d'origine (troisième considérant);

– affirmation du principe selon lequel la protection peut être refusée à une marque identique ou semblable à une indication géographique de haut renom, 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 si l'usage 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 devra y avoir, en principe, coexistence entre une indication géographique et une marque antérieure, à moins que la marque n'ait acquis une réputation ou un renom 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).

⁴⁴ L'AIPPI est une organisation non gouvernementale regroupant des praticiens, des universitaires et des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES MARQUES (INTA) ⁴⁵

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'ils s'agit de déterminer la priorité dans un conflit entre une indication géographique et une marque.

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE (LIDC) ⁴⁶

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.

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) ^{47 a} a adopté la résolution –O.I.V./ECO3/94, 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'entend 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./ECO3/94 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);

⁴⁵ L'Association internationale pour les marques est une organisation internationale non gouvernementale regroupant des propriétaires de marques et des experts.

⁴⁶ La Ligue internationale du droit de la concurrence est une association scientifique suisse indépendante.

⁴⁷ L'OIV est une organisation intergouvernementale créée en 1924, qui compte actuellement 45 États membres.

– 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 propriété intellectuelle déjà acquis par l'une ou l'autre pour assurer son propre développement (sixième considérant);

– 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.