

OMPI



SCT/9/5
ORIGINAL: anglais
DATE: 1^{er} octobre 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Neuvième session
Genève, 11 – 15 novembre 2002

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LE PRINCIPAL DE LA TERRITORIALITÉ

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a décidé, à sa huitième session (Genève, 27– 31 mai 2002), que le Bureau international devait établir un document consacré à la question de la territorialité par rapport aux indications géographiques¹.

2. Les questions traitées dans le présent document consistent à déterminer :

A. si les critères de définition des indications géographiques (voir le document SCT/9/4) sont fixés par le pays d'origine ou par le pays où la protection est demandée; et

B. comment sont appliquées les exceptions, notamment en ce qui concerne les notions de maintien des droits acquis et de termes génériques.

¹ Voir les paragraphes 7 et 8 du document SCT/8/6.

3. La reconnaissance d'une indication géographique dans son pays d'origine mérite une attention particulière car l'indication géographique associée à un produit est l'expression du lien entre la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit et son origine géographique. Comme il est indiqué dans le document SCT/9/4, les critères sur lesquels repose la définition de l'indication géographique varient d'un pays à l'autre. Les différences peuvent toucher, par exemple, à l'étendue du lieu d'origine géographique ou aux conditions concernant la localisation de la production, du traitement ou du conditionnement du produit associé à une indication géographique. L'élément fondamental, cependant, tient au fait que le produit est lié à un lieu déterminé, ce qui suppose que la même indication ne peut pas être utilisée pour un produit de même nature ou de nature similaire ayant une autre origine.

4. Les indications géographiques étant territoriales par nature, le "principe de territorialité"² généralement associé à la protection des droits de propriété intellectuelle est aussi, tout naturellement, invoqué dans le domaine des indications géographiques. Les indications géographiques sont en effet créées et protégées (ou privées de toute reconnaissance légale) sur la base des lois et règlements applicables sur un territoire donné. Ce principe territorial peut cependant engendrer plusieurs situations conflictuelles à l'échelon international. Par exemple, des indications géographiques identiques, c'est-à-dire homonymes, peuvent exister sur deux territoires ou plus. Un nom géographique donné associé à un produit peut aussi être protégé comme indication géographique dans un ou plusieurs pays alors que la même dénomination géographique (ou son équivalent dans une autre langue) peut être considéré dans un pays tiers comme une expression générique pour ce même produit, ou comme ayant acquis une signification secondaire en vertu de la législation sur les marques de ce pays. Inversement, une marque particulière créée dans un pays, constituée par exemple d'un nom de famille distinctif utilisé dans le commerce, peut aussi avoir une signification en tant qu'indication géographique dans un autre pays. Les situations de ce type résultant du principe de territorialité ont aussi engendré des conflits commerciaux avant même l'instauration d'une protection juridique de la propriété intellectuelle au XIX^e siècle. En fait, la protection spécifique découlant de l'Arrangement de Madrid³ et de celui de Lisbonne⁴ tend à éviter certains inconvénients inhérents au principe de territorialité. En outre, l'expansion et la mondialisation rapides du commerce et des communications internationales au cours des dernières années, tout particulièrement mises en évidence par

² Le principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle est un principe historique qui est largement repris dans le droit positif. L'analyse des débats doctrinaux entre spécialistes des conflits de lois quant au contenu ou à l'utilité du principe "dit" de territorialité dans le domaine de la propriété intellectuelle dépasse la portée du présent document.

³ L'article 4 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") contient une disposition spéciale sur les "*appellations régionales de provenance des produits vinicoles*" aux termes de laquelle ces indications ne peuvent pas être considérées comme des termes génériques.

⁴ L'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international ("Arrangement de Lisbonne") prévoit ce qui suit : "*Une appellation admise à la protection dans un des pays de l'Union particulière, suivant la procédure prévue à l'article 5, n' pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.*"

l'entité non territoriale qu'est l'Internet⁵, n'a fait qu'amplifier les conflits que peut engendrer le principe de territorialité quant aux droits de propriété intellectuelle. Sur le plan international, la suppression des inconvénients liés au principe de territorialité dans le domaine des indications géographiques passe par la harmonisation des législations nationales ainsi que par la création de systèmes d'enregistrement international.

II. LE LIEU DÉTERMINANT DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES: LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS DE LA PROTECTION?

5. En l'absence d'un accord international (bilatéral ou multilatéral) qui apporte une solution spécifique à la question en prévoyant l'échange de listes ou un système d'enregistrement international, cette question ne peut être catégoriquement tranchée dans un sens ou dans l'autre. En fait, le pays d'origine et le pays de la protection doivent l'un et l'autre être pris en considération du point de vue de la protection des indications géographiques. Cette constatation ressort des dispositions des instruments internationaux en vigueur, qui sont résumées ci-après.

6. L'article 10 *ter* de la Convention de Paris exige que les pays membres de l'union assurent "aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis". L'article 9 de cette même convention prévoit la saisie des produits portant illicitement un marque ou un nom commercial. L'article 10 prévoit que toute partie intéressée, agissant en conformité avec la législation nationale de chaque pays de l'Union de Paris, peut demander la saisie "encas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive concernant la provenance du produit...". L'article 10 bis prévoit que les pays membres de l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de celle-ci une protection effective contre la concurrence déloyale. Les articles 1^{er} à 12 et l'article 19 de la Convention de Paris sont incorporés par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC, en vertu de l'article 2.1 de ce dernier. En outre, l'article 22.2.b) de l'Accord sur les ADPIC fait expressément état de l'article 10 bis de la Convention de Paris.

7. De même, l'article premier de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance prévoit que "[t]out produit portant une indication fautive ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s'applique [l']Arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun des dits pays." Cependant, l'article 4 de ce même arrangement précise que "[l]es tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions [de l']Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article". Mis à part le cas des appellations régionales de produits vinicoles, les décisions que peuvent prendre les tribunaux

⁵ Pour de plus amples renseignements sur ce point, voir, par exemple, le document intitulé "Les indications géographiques et l'Internet", établi par le Bureau international pour le Colloque sur la protection internationale des indications géographiques tenu à Montevideo (Uruguay) en novembre 2001 (document WIPO/GEO/MVD/01/8).

du pays de la protection quant aux exceptions génériques sont en quelque sorte le contrepoint de celles qui émanent du pays d'origine, tout en pouvant être en contradiction avec ces dernières. L'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance n'a pas été incorporé par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 2.1 de ce même accord.

8. L'article premier de l'Arrangement de Lisbonne prévoit que les pays parties à cet arrangement s'engagent à protéger, sur leurs territoires, les "appellations d'origine" de autres pays de l'union particulière qui sont enregistrées auprès du Bureau international de l'OMPI. Tant que l'appellation d'origine protégée reste inscrite au registre de Lisbonne, et à condition qu'elle continue d'être reconnue et protégée dans le pays d'origine, il est objectivement établi, du moins entre les pays membres de l'union particulière, qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale. L'article 5.3 de l'Arrangement de Lisbonne reconnaît cependant à une Partie contractante le droit de refuser, dans un délai d'un an, les effets d'une appellation d'origine ayant fait l'objet d'un enregistrement international. L'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international n'a pas été incorporé par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 2.1 de ce dernier.

9. Les accords bilatéraux, qui contiennent des listes officielles d'indications géographiques et d'appellations d'origine protégées, permettent de régler la question d'un commun accord, aussi bien pour le pays d'origine que pour le pays de la protection.

10. En ce qui concerne la protection des indications géographiques proprement dites, la norme internationale est l'article 22.2 de l'Accord sur les ADPIC, qui a la teneur suivante :

"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)."

Les dispositions de l'article 22.2 de l'Accord sur les ADPIC sont complétées par celles des articles 22.3⁶ et 22.4⁷. L'article 23 de ce même accord prévoit aussi une protection additionnelle pour les indications géographiques de vin et de spiritueux. Ces dispositions, et les obligations qui en découlent, sont à rapprocher de l'article 1.1 ("Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques") et de l'article 41 ("Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord")⁸.

11. En outre, l'article 24.9 de l'Accord sur les ADPIC précise qu'il n'y aura aucune obligation, en vertu de cet accord, de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays. L'Accord sur les ADPIC ne définit pas, cependant, le terme "pays d'origine" par rapport aux indications géographiques⁹.

12. L'obligation faite aux Membres de l'OMC de prévoir "les moyens juridiques qui permettront aux parties intéressées" d'empêcher (a) l'utilisation d'indications d'origine géographique de nature à induire en erreur et (b) l'utilisation d'indications géographiques constituant un acte de concurrence déloyale suppose que les "parties intéressées"¹⁰, y compris celles du pays d'origine, disposent des moyens juridiques de protection des indications géographiques dans le pays de la protection. Il est possible que le respect de cette obligation passe par la mention de l'existence des indications géographiques dans la législation du pays d'origine. Cependant, le bien-fondé de exceptions à l'obligation d'assurer la protection s'apprécie compte tenu de la législation du pays de la protection, comme on le verra plus loin.

⁶ L'article 22.3 de l'Accord sur les ADPIC traite plus spécialement des enregistrements de marques contenant une indication géographique, ou constituées d'une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de ces marques est de nature à induire en erreur quant au véritable lieu d'origine des produits. L'enregistrement de la marque doit pouvoir être refusé ou invalidé, soit d'office, si la législation applicable le permet, soit à la requête d'une partie intéressée.

⁷ L'article 22.4 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que la protection conférée aux indications géographiques en vertu des paragraphes 2 et 3 de ce même article doit aussi être applicable contre les indications géographiques fallacieuses, c'est-à-dire les indications géographiques qui, bien que littéralement exactes, donnent à penser à tort au public que les produits sur lesquels elles sont utilisées sont originaires d'un autre territoire.

⁸ La note relative à l'article 23.1 de l'Accord sur les ADPIC, concernant les vins et spiritueux, précise ce qui suit : "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."

⁹ L'article 2.2 de l'Arrangement de Lisbonne définit le "pays d'origine" comme "celui dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété".

¹⁰ Le terme "parties intéressées" n'est pas défini dans l'Accord sur les ADPIC. L'alinéa 2) de l'article 10 de la Convention de Paris prévoit que "Seraient tout cas reconnus comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée".

III. L'APPLICATION D'EXCEPTIONS À LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

13. Il existe essentiellement deux grandes catégories d'exceptions aux obligations internationales en matière de protection des indications géographiques. Ces exceptions concernent A) les termes génériques et B) le maintien des droits de propriété intellectuelle acquis, tels que les droits préexistants attachés à une marque ou les droits d'usage acquis de bonne foi.

14. Les deux types d'exceptions reposent en grande partie sur des pratiques commerciales héritées d'une époque où la réglementation était plus ou moins inexistante, c'est-à-dire établies avant que les normes juridiques concernant les indications d'origine géographique aient pris effet à un niveau national ou international.

A. Dénominations génériques

15. Les termes génériques ne sont pas considérés comme distinctifs. Autrement dit, ils ne sont pas considérés comme de nature à distinguer des produits de différentes provenances ni à indiquer l'origine particulière des produits. Un terme peut être considéré comme générique s'il décrit le type de produits auquel il s'applique, ou s'il a perdu son caractère distinctif avec le temps. On estime que la question de savoir si un terme donné est considéré comme générique dépend de l'opinion des consommateurs dans un cadre juridique déterminé. La transformation d'une indication géographique en dénomination générique peut donc se produire à différents moments dans différents pays, si tant est qu'rien ne vienne s'y opposer. C'est ainsi qu'un nom géographique donné peut être reconnu et protégé en tant qu'indication géographique dans certains pays (notamment dans son pays d'origine) tout en constituant une dénomination générique dans un ou plusieurs autres pays.

16. Par rapport aux indications géographiques, on entend par terme générique une indication ou un nom qui, bien qu'ayant un lien avec le lieu d'où provenait initialement le produit, est, ou est devenu, identique au terme habituellement employé dans le langage courant pour désigner ce produit.

17. Rappelons que l'article 4 de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance précise que "*[l]es tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions [de l']Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits viticoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article*".

18. L'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne, qui est de plus large portée, prévoit qu'une appellation d'origine protégée ne peut pas être considérée comme devenue générique aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.

19. L'article 24.6 de l'Accord sur les ADPIC ne comporte pas le terme "générique", mais est généralement considéré comme définissant l'exception applicable aux termes génériques¹¹. Cet article a la teneur suivante :

“Aucune disposition de la présente section [section 3 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC] n'exige 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 commun des produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente section n'exige 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 existants sur le territoire de ce Membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.” (texte original non souligné)

20. Les mots “*identique au terme usuel employé dans le langage courant commun des produits ou services sur le territoire de ce Membre*” peuvent être comparés à une disposition semblable figurant à l'article 6 quinquies de la Convention de Paris. Ce dernier prévoit, pour ce qui concerne les marques, une exception à l'obligation générale de reconnaissance des marques enregistrees d'autres pays, lorsque la marque étrangère est devenue usuelle “*dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée*”.

21. Les trois instruments internationaux mentionnés ci-dessus comportent, on le voit, trois formules différentes pour l'application de l'exception “générique”. L'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance réserve la question à l'appréciation des tribunaux du pays où la protection est demandée, sauf en ce qui concerne les produits vinicoles, tandis que l'Arrangement de Lisbonne oppose à ce qu'une appellation d'origine enregistree devienne un terme générique. L'Accord sur les ADPIC exclut quant à lui les termes génériques de la portée des obligations fondamentales qu'il prévoit en ce qui concerne la protection des indications géographiques étrangères.

22. Généralement, les accords bilatéraux excluent la possibilité de transformation en termes génériques dans le pays de la protection tant que les indications géographiques continuent d'être reconnues comme telles dans le pays d'origine.

B. Maintien des droits acquis

23. La Convention de Paris et l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance prévoient la saisie des produits munis d'indications de provenance fausses ou fallacieuses. Ils ne règlent pas la question de la reconnaissance et de la protection des indications géographiques proprement dites, ni les situations de conflit en cas d'usage antérieur.

¹¹ Voir, par exemple, la publication de l'OMPI n° 760, page 42.

24. L'alinéa 6) de l'article 5 de l'Arrangement de Lisbonne prévoit cependant, en ce qui concerne la procédure d'enregistrement des appellations d'origine qui n'ont pas été refusées en vertu de l'alinéa 4), que les utilisateurs antérieurs d'un terme inscrit au registre international en tant qu'appellation d'origine protégée peuvent bénéficier d'une période transitoire de deux ans au plus pour mettre fin à l'utilisation de l'appellation qui est dorénavant protégée.

25. En vertu de l'article 24.4 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres de l'OMC peuvent permettre l'usage continu et similaire d'une indication géographique particulière identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par leurs ressortissants ou par des personnes domiciliées sur leur territoire qui ont utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre, soit pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit de bonne foi avant cette date.

26. L'article 24.5 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que le respect des obligations incombant aux Membres de l'OMC quant aux indications géographiques se fait sans préjudice de l'enregistrement de marques identiques ou semblables à des indications géographiques, du dépôt de demandes d'enregistrement de telles marques ou du droit de faire usage de ces marques, si les conditions ci-après sont réunies : une demande d'enregistrement de la marque doit avoir été déposée ou la marque doit avoir été enregistrée ou, lorsque le droit à la marque a été acquis par l'usage, cette marque doit avoir été utilisée, de bonne foi, sur le territoire du Membre de l'OMC intéressé, avant que l'Accord sur les ADPIC ne devienne applicable à ce Membre, ou avant que l'indication géographique en question ne soit protégée dans son pays d'origine.

27. On peut en finnoter que, dans les accords bilatéraux, les questions touchant au maintien des droits acquis sont généralement résolues en prévoyant une période transitoire de plusieurs années pour permettre de mettre fin à l'utilisation concurrentes d'indications géographiques protégées en vertu de ces accords.

[Fin du document]