

Rapport de synthèse



Question Q191

Les relations entre les marques et les indications géographiques

I) Introduction

Cette Question a été choisie pour examiner les relations entre les marques et les indications géographiques ("IG") du point de vue des différents systèmes de droits nationaux et internationaux et dans le but de faire des propositions pour l'adoption de règles uniformes.

Les Rapports des Groupes Nationaux proviennent des 49 pays suivants (en ordre alphabétique): Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Groupe Régional Arabophone, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande et Venezuela.

Si les Rapports des Groupes nationaux donnent un excellent panorama des droits traitant des IG dans les différents pays, les propositions pour l'adoption de lois uniformes sont quelque peu limitées. Il n'y a pas de consensus général sur la nécessité de systèmes d'enregistrement spécifiques aux IG, tant au niveau national qu'au niveau international.

II) Analyse de la législation & de la jurisprudence actuelle

- 1) *Les lois de votre pays prévoient-elles des dispositions ou systèmes traitant spécifiquement des IG, par exemple un système d'enregistrement pour les IG?*

Tous les pays qui ont répondu à cette question ont des lois qui traitent des IG.

Les pays qui sont membres de la Communauté Européenne (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovénie, Suède) ou de l'Espace Economique Européen (Norvège), sont soumis au Règlement 510/2006/CE (ancien CE 2081/92/CE), qui procure une protection par enregistrement des IG pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, et aux Règlements correspondant concernant les boissons alcoolisées. Un registre des IG est géré par la Commission Européenne. Quelques états membres de la Communauté Européenne – en plus des dispositions du Règlement 510/2006/CE et des Règlements correspondant pour les boissons alcoolisées – offrent en droit national un système distinct de protection des IG. Ainsi, en Belgique et en France par exemple, un système national de reconnaissance des IG coexiste avec la protection communautaire. En Allemagne et en Italie, les lois nationales offrent dans des secteurs spécifiques une protection légale ou des systèmes d'enregistrement (concernant les fromages, l'huile d'olive, le houblon, le vin, les produits en acier). En Allemagne, en Italie et au Royaume Uni une loi sur la concurrence déloyale donne une protection supplémentaire contre les usages frauduleux.

L'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Croatie, l'Egypte, l'Indonésie, la Malaisie, le Panama, la Suisse et le Venezuela offrent également des systèmes d'enregistrement des IG pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux. L'Australie et le Canada maintiennent seulement un système d'enregistrement des IG pour les vins et les spiritueux. Jusqu'à présent la Nouvelle Zélande n'a pas de système d'enregistrement mais a récemment déposé une proposition de loi devant le Parlement tendant à mettre au point

un système d'enregistrement pour les vins et spiritueux. Le Pérou maintient un système de reconnaissance des IG au moyen d'une déclaration de protection avec une autorisation d'usage. L'Australie, la Malaisie et la Suisse – en plus d'un système d'enregistrement – protègent les IG contre les usages frauduleux par l'action en concurrence déloyale. Quelques pays n'ont pas de système particulier d'enregistrement mais d'autres dispositions traitant des IG (Afrique du Sud, Etats-Unis, Japon, Paraguay, Philippines, Singapour). L'Afrique du Sud et les Etats-Unis protègent pour l'essentiel les IG par la loi sur les marques qui offre une protection aux marques de fabrique, aux marques de certification et aux marques collectives.

Si tel est le cas, quels sont les critères d'enregistrement?

Les critères d'enregistrement sont différents pour les indications de provenance et les appellations d'origine, et, dans le contexte communautaire, pour les indications géographiques protégées (IGP) et les appellations d'origine protégées (AOP). D'une façon générale, pour mériter la protection, un produit doit être fabriqué ou produit ou préparé dans une aire géographique spécifique et doit avoir une qualité spécifique, une réputation ou une autre caractéristique susceptible d'être attribuée à cette aire. Les conditions pour l'obtention d'une appellation d'origine sont encore plus exigeantes, et dans le contexte communautaire une AOP suppose que la qualité spécifique, la réputation, une autre caractéristique ne soit pas seulement susceptible d'être attribuée mais essentiellement due à cette aire géographique. S'agissant d'une AOP, il est par ailleurs exigé que le produit soit produit ou préparé dans l'aire géographique.

Auprès de quelle autorité nationale la demande de protection doit être faite?

Dans le contexte communautaire, la demande d'enregistrement d'une IG européenne doit être faite directement auprès de l'autorité nationale compétente qui, à son tour, doit la notifier à la Commission. Quand le demandeur originaire d'un pays non communautaire demande la protection d'une IG qui ne provient pas de l'Union Européenne, la demande doit être présentée directement à la Commission ou par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes de ce pays¹.

Au niveau national, les demandes pour l'enregistrement d'IG suivent essentiellement deux voies: dans la plupart des pays ayant produit un Rapport les demandes d'enregistrement d'une IG sont présentées par l'intermédiaire d'une agence de l'Etat ou d'un comité dépendant du Ministère de l'Agriculture ou d'un Ministère similaire.

Tel est le cas en Argentine, Australie, Belgique, Canada, Croatie, Grèce, Danemark, Finlande, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Panama, Portugal, République de Corée, Espagne, Suisse, Royaume Uni et Venezuela.

Dans les autres pays qui ont répondu à cette question, les demandes d'enregistrement sont faites auprès de l'Office national des brevets ou des marques (Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, République Tchèque, Egypte, Estonie, Indonésie, Nouvelle Zélande, Pérou, Roumanie, Russie, Slovénie, Thaïlande).

Le déposant a-t-il le droit de faire appel d'une décision de refus d'une autorité nationale d'enregistrer une IG? Si tel est le cas auprès de quelle entité?

Quand les demandes d'enregistrement d'une IG sont présentées par l'intermédiaire d'une agence étatique ou d'un comité, il y a d'une façon générale deux possibilités de faire appel d'un refus d'enregistrement.

¹ Sous l'ancien Règlement 2081/92, le demandeur d'un pays non communautaire ne pouvait enregistrer une IG extérieure à l'Union Européenne qu'en cas de réciprocité et d'équivalence de conditions. Comme mentionné dans les orientations de travail, cette disposition était cependant contestée par l'Australie et par les Etats-Unis d'Amérique devant le Bureau de règlement des conflits de l'OMC. Le 15 mars 2005, l'OMC a demandé à l'Union Européenne de clarifier certains aspects de sa législation afin de permettre aux producteurs des pays tiers d'enregistrer leurs IG dans l'Union Européenne. Le 20 mars 2006 était adopté le Règlement 510/2006 remplaçant le Règlement 2081/92.

Le refus peut-être soit soumis à une instance administrative supérieure, le Ministre ou une instance administrative et il est possible de faire appel devant une juridiction administrative. C'est par exemple le cas en Argentine, en Suisse et au Venezuela. L'autre possibilité est que les refus d'enregistrement ne soient pas susceptibles d'un recours de type administratif, mais d'un recours judiciaire sur le fondement de l'erreur de droit ou de la violation de la procédure. Ces recours judiciaires sont portés devant des Cours administratives pour lesquelles il est souvent possible de faire appel devant un Cour supérieure et in fine devant la Cour administrative suprême. C'est le cas en Australie, Croatie, France, Lettonie, Luxembourg, Portugal, Espagne et Royaume Uni. C'est la même chose en ce qui concerne le droit communautaire: les décisions de la Commission peuvent être soumises à la Cour Européenne de Justice.

Quand une demande d'enregistrement d'une IG est présentée à un Office de brevets ou de marques, les refus d'enregistrement font généralement l'objet d'un appel devant les Cours d'appel de ces Offices de brevets ou de marques. C'est le cas au Brésil, en Bulgarie, Chili, Chine, Indonésie, République Tchèque, Egypte, Estonie, Russie et Thaïlande. En Bulgarie, en Chine et en Roumanie existe la possibilité d'un appel devant les cours administratives.

Au Pérou et en Slovénie, l'appel entre les décisions des Offices de brevets ou de marques doit être fait directement devant une Cour administrative.

2) *Quel est le statut d'une IG dans votre pays? L'enregistrement d'une IG confère-t-il un droit de propriété intellectuelle? Qui serait le titulaire de l'IG?*

Quelques uns des Rapports de Groupe (Argentine, Chili, République Tchèque, Danemark, Egypte, Indonésie, Italie, Norvège, Panama, Roumanie, Thaïlande) établissent que les IG sont des droits de propriété (industrielle). Cependant, selon la majorité des Groupes (Australie, Belgique, Brésil, Estonie, Allemagne, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Pérou, Portugal, République de Corée, Singapour, Suisse et Royaume Uni), l'enregistrement d'une IG ne confère pas un droit de propriété. De même, d'une façon générale, il n'y a pas de "propriétaire" ou de "détenteur" de droit individuel dans ces pays. Un certain nombre de Rapports de Groupe (Belgique, Brésil, France, Lettonie, Luxembourg, Portugal, Russie, Slovénie, Espagne, Thaïlande) établissent qu'une IG est davantage perçue comme un bien public ou un droit collectif. Le Groupe slovène parle d'un droit de propriété collective, le Groupe français d'un droit sui generis. Plusieurs Groupes (Belgique, Bulgarie, Croatie, Allemagne, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle Zélande, Norvège, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume Uni) font valoir que quiconque peut utiliser une IG dès lors que les produits pour lesquels l'IG est utilisée remplissent les exigences légales quant à l'origine géographique et à la qualité.

Les Rapports des Groupes du Mexique, du Pérou et du Venezuela font état que le droit sur une IG appartient à l'Etat et que c'est l'Etat qui peut autoriser son utilisation.

Les IG peuvent-elles faire l'objet de tractations telles que cession, nantissement ou licence?

Dans tous les pays qui ont répondu à cette question, sauf le Chili et les Philippines, les IG ne peuvent pas faire l'objet de cession, nantissement ou licence. En Egypte, les IG peuvent être cédées entre producteurs à l'intérieur de la même aire géographique.

Le Rapport du Groupe néo-zélandais fait état de ce que dans la mesure où les IG peuvent être utilisées par toute personne qui remplit les conditions d'usage, il n'y a pas besoin de cession ou de licence. Certains Rapports (Belgique, Chine, Allemagne, République de Corée, Afrique du Sud, Suède, Royaume Uni, Etats-Unis) font état que les IG peuvent faire l'objet d'opérations telles que cession ou licence si elles sont enregistrées comme marque collective ou marque individuelle.

3) *Une demande d'enregistrement d'IG est-elle rendue publique dans votre pays?*

Dans tous les pays qui disposent d'un système d'enregistrement, à l'exception du Panama et du Venezuela, l'enregistrement d'une IG est rendu public. Dans l'Union Européenne les demandes sont tout d'abord examinées et publiées par l'autorité nationale de l'état membre concerné.

Si l'autorité nationale considère que les conditions sont remplies, la demande est adressée à la Commission qui se livre à un nouvel examen de la demande et qui, si les conditions sont remplies, publie l'enregistrement au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Est-il possible de faire opposition à ce dépôt ou à cet enregistrement ou de faire annuler l'enregistrement d'une IG? Si tel est le cas, par qui et sur la base de quels motifs (absolus ou relatifs), par exemple terme générique ou descriptif ou marque antérieure?

Dans tous les pays qui disposent d'un système d'enregistrement, à l'exception du Panama, de la Roumanie, de la Russie et du Venezuela, il existe une procédure d'opposition à la demande ou à l'enregistrement. Dans la plupart des pays, en particulier dans les états membres de la Communauté Européenne, mais également l'Argentine, le Brésil, l'Egypte, la Norvège et le Pérou, il est possible de faire opposition à la demande ou à l'enregistrement sur la base à la fois de motifs absolus (c'est-à-dire terme descriptif ou générique, déceptivité, contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs) et sur la base de motif relatif (c'est-à-dire droits antérieurs). Les Groupes d'Australie et du Maroc font état que l'opposant peut seulement se fonder sur des motifs relatifs tandis qu'au Canada, en Indonésie, en Malaisie et en Suisse, seuls peuvent être évoqués des motifs absolus, selon les Rapports nationaux produits.

En ce qui concerne la procédure dans l'Union Européenne, il existe tout d'abord une procédure d'opposition au niveau national où toutes les personnes appartenant à l'état membre dans lequel la demande a été faite peuvent faire opposition. Au niveau de la Commission Européenne, est ouvert un autre délai d'opposition pour tout état membre, pays tiers, ou toute personne disposant d'un établissement ou d'une résidence dans un état membre et souhaitant faire opposition. Les oppositions émanant de l'état membre dans lequel a été faite la demande d'origine sont seulement acceptées au niveau national.

Est-il possible de faire annuler l'enregistrement d'une IG?

Dans tous les pays à l'exception du Pérou et du Venezuela il existe une procédure d'annulation de l'enregistrement quand les conditions dudit enregistrement ne sont plus remplies. Au Venezuela, les IG ne peuvent pas faire l'objet d'une annulation mais la déclaration de protection de l'IG est susceptible d'être suspendue si les conditions ne sont plus remplies.

4) *Une IG doit-elle répondre à des critères d'usage afin de conserver sa protection?*

Dans tous les pays qui ont répondu à cette question, à l'exception du Brésil, du Chili, de la Chine, de l'Estonie, de l'Indonésie et de la Suède, il n'y a pas de condition d'usage spécifique pour le maintien de l'enregistrement d'une IG. En Australie, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour et Suisse, les IG sont retirées du registre en cas de non usage. De même au Brésil et en République de Corée, les producteurs doivent effectivement produire les biens visés pour maintenir la protection de l'IG. Le Groupe italien fait état que l'usage est même nécessaire pour maintenir la protection d'un IG non enregistrée selon l'article 29 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A l'inverse le Groupe Suisse fait état de ce que la condition d'usage n'est pas remplie pour maintenir la protection des IG non enregistrées.

Si tel est le cas, y a-t-il une définition de ce qui constitue l'usage?

Les Rapports ne donnent généralement aucune définition de l'usage. Seul le Rapport du Groupe malais fait état que l'usage d'une IG doit être réalisé par la mise dans le commerce par les producteurs exerçant leur activité dans l'aire géographique spécifiée au registre, dans le respect des conditions spécifiées au registre et respectant la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques spécifiées au registre.

Les règles légales établies pour apprécier les conditions de maintien de la protection d'une marque sont-elles applicables à l'appréciation des conditions du maintien de la protection d'une IG?

En Chine les règles légales établies pour le maintien des enregistrements de marque sont applicables au maintien de la protection de l'IG. Les Groupes de Nouvelle Zélande, de République de Corée et de Suisse indiquent que les règles développées à propos du non usage des marques ne sont pas applicables aux IG.

- 5) *Quelle est l'étendue de la protection d'une IG? Est-elle protégée uniquement contre l'usage du nom ou également contre l'usage d'éléments de spécification de l'IG (tels que le découpage, le grattage) ou toute autre pratique susceptible de tromper le public quant à l'origine du produit (par exemple configuration du produit)?*

Dans l'Union Européenne, les IG sont protégées contre:

- tout usage commercial direct ou indirect du nom enregistré sur des produits similaires ou si l'usage du nom exploite la réputation du nom protégé (par exemple: L'utilisation de Champagne pour un mousse de bain, du cidre, de la saucisse et de la bière n'a pas été considérée comme permise selon le Groupe belge),
- l'usage frauduleux, l'imitation ou l'évocation même si l'origine véritable des produits est indiquée ou si le nom protégé est traduit ou accompagné par une expression telle que "type", "style", "méthode", "produit dans", "imitation" ou tout autre,
- toute autre indication fausse ou frauduleuse sur l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit sur l'emballage, la publicité ou tout document en relation avec le produit concerné, ainsi que le fait de placer le produit dans un contenant conduisant à une fausse impression quant à son origine,
- toute autre pratique de nature à tromper le public sur l'origine du produit.

Les Groupes belge et du Royaume Uni insistent sur le fait que dans l'Union Européenne une AOP ou une IGP est protégée dans la mesure des spécifications approuvées avec la demande. Tout usage de l'IG ne rentrant pas dans les spécifications viole l'IG. Les spécifications peuvent comprendre par exemple une description du produit comprenant les produits bruts, une description de la méthode d'obtention du produit (y compris les dispositions relatives au découpage en tranches ou au grattage du produit concerné) et l'information concernant l'emballage et l'étiquetage. Le Rapport du Groupe belge insiste également sur le fait les IG sont seulement protégées contre l'usage des éléments de la spécification, si ces éléments ont fait l'objet de mesures de publicité suffisantes. De plus, quand par exemple les opérations de découpage, de grattage ou d'emballage sont réalisées au stade de la vente de détail ou en restaurant, d'une condition dans les spécifications selon laquelle les opérations ne pourraient pas être accomplies en dehors des régions de production, ne serait pas appliquée.

Pour les produits viticoles protégés, des règles similaires s'appliquent dans l'Union Européenne mais elles peuvent avoir une étendue de la protection plus étroite selon le Groupe belge.

La Bulgarie et la Croatie ont aussi adopté les règles de l'Union Européenne même si ces pays ne sont pas formellement tenus par celles-ci. Un système similaire a été adopté en Suisse et en Malaisie. En France le système national de reconnaissance (distinct du régime de l'Unions Européenne) ne protège pas contre l'usage de la même configuration du produit et de l'emballage. Cependant les règles relatives à la concurrence déloyale procure une protection contre ces agissements.

En Allemagne les IG ne sont pas protégés contre l'usage frauduleux. Elles sont aussi protégées contre l'usage dans le commerce de produits qui ont la même origine mais qui n'ont pas les mêmes qualités que les produits protégés. En définitive les IG qui ont une certaine réputation sont elles-mêmes protégées contre la dilution. En Argentine, les IG sont protégées contre l'usage d'un nom similaire, identique ou créant une confusion, l'usage d'un même dessin et emballage mais pas contre l'usage d'une même méthode d'obtention du produit (comportant les dispositions relatives au coupage ou au grattage des produits concernés).

Le Rapport du Groupe canadien fait état que l'étendue de la protection s'étend aussi à la traduction. En Australie la protection des IG pour les vins qui sont mentionnées dans le registre du vin s'étend à tout usage dans la description ou la présentation du vin; les autres produits sont seulement protégés contre l'usage qui est susceptible de créer une déception quant à l'origine ou toute autre caractéristique des biens auxquels les IG s'appliquent.

Les règles légales déterminant l'étendue de protection d'une marque sont-elles applicables pour déterminer l'étendue de la protection d'une IG (par exemple en ce qui concerne les IG notoires ou de réputation, le risque de confusion, les actes de contrefaçon ou de non contrefaçon)?

Les Rapports des Groupes d'Argentine, du Chili, de Chine, d'Egypte, d'Estonie, d'Indonésie, de Norvège, du Pérou et des Philippines font état de ce que les tribunaux appliquent ou sont le plus souvent susceptibles d'appliquer les règles légales établies pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque également à celle de la protection d'une IG.

Le Rapport du Groupe suédois fait état de ce que les règles légales établies pour les marques ne sont pas directement applicables. Mais cependant si une IG a une réputation et est notoire, l'étendue de la protection de l'IG aura des similarités importantes avec celle de l'étendue de la protection d'une marque réputée. C'est la même position qu'adopte le Groupe allemand. Le Groupe russe fait état de ce que les dispositions spécifiques sont appliquées pour déterminer l'étendue de la protection d'une IG. Le Rapport du Groupe de Singapour fait état de ce que les règles légales établies pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque ne s'appliquent pas pour déterminer l'étendue de la protection d'une IG.

Les droits d'une IG peuvent-ils prévaloir même lorsque le produit qui contrefait prétendument ses droits n'est destiné qu'à l'exportation?

Dans tous les pays dont les Rapports répondent à cette question, à l'exception du Brésil et de la Croatie, les droits d'une IG peuvent prévaloir même lorsque le produit qui contrefait prétendument ses droits n'est destiné qu'à l'exportation. Le Groupe croate fait état que c'est uniquement en ce qui concerne le vin qu'une IG peut prévaloir même lorsque le produit contrefaisant n'est destiné qu'à l'exportation.

6) *Une IG peut-elle être enregistrée en tant que marque individuelle? Si tel est le cas, sous quelles conditions?*

Un grand nombre de Rapports de Groupe fait état de ce qu'une marque consistant uniquement en une IG ne peut pas être enregistrée mais que cette interdiction peut être surmontée par la démonstration de l'acquisition de la distinctivité.

Tel est le cas en Australie, Brésil, Croatie, Japon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Philippines et Suisse. Une position identique s'applique dans l'Union Européenne.

L'article 3 (c) de la Directive du Conseil 89/104 contient un motif absolu de refus pour les marques consistant exclusivement en des signes ou indications qui sont utilisés dans le commerce pour désigner l'origine géographique des biens et des services. Ce motif de refus peut cependant ne pas s'appliquer si la marque a acquis une distinctivité à la suite de son usage. En conséquence, les Rapports des Groupes de Belgique, Allemagne, Luxembourg, Norvège, Espagne, Suède et Royaume Uni, font état de ce qu'une IG peut être enregistrée comme une marque individuelle si l'acquisition ou la distinctivité peut être établie. On reconnaît généralement que cela est très difficile à obtenir. Le Groupe allemand recommande l'obtention préalable de preuves pour la démonstration de l'acquisition de la distinctivité.

En dépit de la position de l'Union Européenne, les Groupes d'Estonie, Finlande, Hongrie, Italie et Portugal, font état de ce que leur droit positif prohibe expressément l'enregistrement des signes consistant exclusivement en une IG enregistrée. Une position similaire est adoptée par les Rapports des Groupes d'Argentine, de Bulgarie, du Chili, de Chine, d'Indonésie, du Mexique, du Maroc, de Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République de Corée, de Russie, d'Afrique du Sud et de Thaïlande. Les Rapports de Groupe du Canada, Lettonie, Roumanie, République de Corée et des Etats-Unis d'Amérique font état de ce qu'une IG peut seulement être enregistrée en tant que marque collective ou de certification. Le Rapport du Groupe de Singapour fait état de ce qu'une IG s'appliquant aux vins ou spiritueux ne peut pas être enregistrée comme une marque individuelle.

Le Rapport du Groupe belge note qu'une marque ne peut pas être enregistrée si son usage est déceptif vis-à-vis des consommateurs ou susceptible de créer une confusion. Les Rapports des Groupes du Mexique et du Venezuela font état de ce qu'une IG peut seulement être enregistrée comme une marque individuelle pour les biens et services qui ne sont pas en relation avec ceux auxquels s'applique l'IG.

- 7) *La législation de votre pays prévoit-elle les marques collectives ou de certification? Si tel est le cas, sous quelles conditions une IG peut-elle être enregistrée en tant que marque collective ou marque de certification?*

Tous les pays qui ont répondu à cette question, à l'exception de l'Argentine et du Chili, connaissent les marques collectives ou de certification. Une marque de certification est généralement définie comme une marque qui indique que les biens et les services pour lesquels elle est utilisée ont des qualités ou des caractéristiques qui sont définies par ses propriétaires. Une marque collective est identique à une marque de certification sauf qu'elle est la propriété d'une association et que son usage est limité aux membres de cette association.

Dans tous les pays qui disposent d'un système de marque collective ou de certification, à l'exception de la France, de la Hongrie, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Venezuela, les IG peuvent être enregistrées comme marque collective ou de certification sous certaines conditions qui seront davantage expliquées plus bas. Au Brésil et en République de Corée, une IG peut seulement être enregistrée comme une marque collective. Au Canada, une IG peut seulement être enregistrée comme une marque de certification.

Dans l'Union Européenne les états membres peuvent disposer que les signes ou les indications qui sont susceptibles d'être utilisés dans le commerce pour désigner l'origine géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives, de garantie ou de certification, conformément à l'article 15 (2) de la Directive du Conseil 89/104. La République Tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg et le Portugal ont fait usage de cette option. Les autres motifs absolus de refus s'appliquent néanmoins. Il convient de noter que la marque peut aussi être distinctive mais, selon les Rapports des Groupes de la République Tchèque et d'Allemagne, il suffit que la marque collective ou de certification soit capable de distinguer les biens et les services des membres ou des

Groupements qui la détiennent, comme leur origine commerciale ou géographique, le type, la qualité ou d'autres caractéristiques des biens ou services. Une position similaire (seuil de distinctivité plus bas) s'applique en Croatie, Nouvelle Zélande, Pérou, Suisse (au moins en ce qui concerne les marques de certification) et les Etats-Unis.

En Finlande, Grèce, Suède et au Royaume Uni une IG peut seulement être enregistrée comme une marque collective ou de certification si elle remplit les conditions générales d'une marque individuelle, notamment si elle a acquis la distinctivité par l'usage par Rapport au bien concerné. La même position s'applique en Australie, Brésil et Japon. En Roumanie les IG peuvent être enregistrées comme marque collective ou de certification à condition que le demandeur exclut de la protection les mots spécifiques à la région géographique.

8) *Le fait qu'une marque contienne une IG enregistrée empêche-t-il l'enregistrement d'une marque?*

En Bulgarie, République Tchèque, Chine, Egypte, Indonésie, Lettonie, Panama, Paraguay, Slovénie et Thaïlande, l'incorporation d'une IG comme partie d'une marque constitue un obstacle légal à l'enregistrement d'une telle marque.

Au Luxembourg, Pérou, République de Corée, Singapour, la même règle s'applique en ce qui concerne les spiritueux. Une règle similaire s'applique en Espagne. Le Rapport du Groupe allemand fait état de ce que des traités bilatéraux entre l'Allemagne et Cuba, la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Suisse peuvent interdire l'introduction d'une IG comme partie d'une marque.

En Australie, Finlande, Grèce, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle Zélande et République de Corée, l'introduction d'une IG comme partie d'une marque peut être un obstacle légal mais cet obstacle légal peut être surmonté par l'établissement de la distinctivité acquise par l'usage. En Chine, l'obstacle légal peut seulement être surmonté si la marque est une marque collective ou une marque de certification.

Dans l'Union Européenne, le règlement 510/2006/CE (anciennement 2081/92/CE) ne permet pas l'enregistrement d'une marque qui contrefait une IG qui a une date de priorité antérieure et est protégée au niveau européen suivant ce règlement. L'inclusion d'une telle IG protégée comme partie d'une marque pourrait constituer une contrefaçon et dès lors constituer un obstacle légal à l'enregistrement. Le Rapport du Groupe danois spécifie que cet obstacle légal n'est pas applicable si le demandeur à la marque est le propriétaire légal ou l'utilisateur autorisé de l'IG protégée. Une règle similaire s'applique en Croatie et en Russie.

Au Canada et en Roumanie les IG peuvent être enregistrées comme partie d'une marque si l'IG est retirée de la marque. A Singapour l'inclusion d'une IG comme partie d'une marque ne constitue pas un obstacle légal si une telle IG n'est plus utilisée dans le pays d'origine. Les Rapports des Groupes de Belgique, Brésil, Chili, Estonie, France, Italie, Nouvelle Zélande, Norvège, Philippines, Portugal, République de Corée, Espagne et Venezuela, font état de ce que l'inclusion d'une IG comme partie d'une marque constitue un obstacle légal si l'usage de cette marque est déceptive pour les consommateurs ou créé une confusion.

En Suisse, l'inclusion d'une IG enregistrée comme partie d'une marque peut constituer un obstacle légal si la demande de marque imite ou méconnaît l'IG ou exploite sa réputation ou si la liste des biens et services n'est pas restreinte à la spécification de l'IG.

Le Rapport du Groupe du Mexique fait état de ce qu'une IG peut être seulement enregistrée comme partie d'une marque par Rapport aux biens et services qui ne sont pas en relation avec ceux auxquels l'IG fait référence.

- 9) *La législation de votre pays, telle que la législation sur le commerce ou les marchandises, impose-t-elle l'utilisation de désignation d'origine/de provenance précise sur les produits issus de l'agriculture et les produits alimentaires?*

Tous les pays qui ont répondu à cette question, à l'exception du Mexique, exigent l'application de désignation d'origine/de provenance correcte sur les produits issus de l'agriculture et les produits alimentaires, soit par leur législation nationale relative au commerce ou les règlements de l'Union Européenne.

- 10) *Comment les conflits entre les marques et les IG sont-ils résolus selon la législation de votre pays? Y a-t-il co-existence ou prédominance de la marque ou de l'IG? Existe-t-il une règle pour déterminer qui de la marque ou de l'IG devra prévaloir, et quels sont les critères pris en compte (par exemple: règle du "premier venu, premier servi", réputation de la région géographique ou réputation de la marque, durée pendant laquelle le nom a été utilisé pour désigner la désignation géographique et l'étendue de cet usage, durée pendant laquelle la marque a été utilisée, et étendue de cet usage)?*

Les conflits entre les marques et les IG sont résolus sur la base de la règle "premier venu, premier servi" en Australie (pour les IG autres que les IG enregistrées pour le vin) et Bulgarie. Une règle différente ("premier enregistré, premier servi") est appliquée au Chili et, de façon similaire au Brésil.

Un grand nombre des pays ayant soumis des Rapports appliquent également la règle "premier venu, premier servi" mais font application de critères additionnels (incluant parmi d'autres la réputation, la longueur de temps et l'étendue de l'usage, la déceptivité potentielle ou la confusion, l'étendue de l'usage géographique, le nombre de biens vendus portant l'IG ou la marque). C'est le cas de l'Argentine, au Chili et en Nouvelle Zélande).

Au Japon, Panama, Pérou, République de Corée, Thaïlande, aucune règle pour la résolution des conflits n'existe.

Le Rapport du Groupe australien résume les règles de conflit comme suit:

- Dans un conflit entre une IG non enregistrée et une marque enregistrée, l'enregistrement de la marque prévaut sauf quand l'IG a une réputation qui a précédé l'usage ou l'enregistrement de la marque; l'enregistrement de la marque peut être attaquée sur le fondement qu'il n'est pas distinctif.
- Dans un conflit entre une marque non enregistrée et une IG enregistrée pour le vin, l'IG prévaut généralement.
- Dans un conflit entre une IG enregistrée et une marque antérieure enregistrée, l'IG prévaut probablement (pas de décision sur ce point).

Les Rapports des Groupes d'Egypte, Philippines, Roumanie et Venezuela, font état de ce que les IG généralement prévalent sur les marques. Ceci est également le cas au Mexique si l'IG et la marque couvrent les mêmes produits mais ils peuvent coexister s'ils couvrent des produits différents.

En Malaisie l'IG prévaut généralement aussi sur la marque. L'usage d'une marque est cependant légale et le propriétaire peut continuer à l'utiliser (coexistence si la marque a été utilisée ou enregistrée de bonne foi ou si les droits de la marque ont été acquis par un usage de bonne foi avant le 15 août 2001 ou avant la production de l'IG dans le pays d'origine).

Une règle similaire s'applique à Singapour où la date limite est le 15 janvier 1999. De plus, une marque ne peut pas être refusée à l'enregistrement si l'IG antérieure a cessé d'être protégée et n'est plus utilisée dans le pays d'origine.

En Indonésie, en cas de conflit entre une IG enregistrée et une marque antérieure enregistrée, le propriétaire de la marque dispose d'une période de deux ans à partir de la date de l'enregistrement de l'IG pour continuer à faire usage de la marque; après une période de deux ans, la marque est annulée.

Dans l'Union Européenne, les IG enregistrées prévalent généralement sur les marques sauf si l'IG était trompeuse quand elle a été enregistrée (par exemple: en cas de marque antérieure réputée) auquel cas l'enregistrement de l'IG n'est pas valable. A l'inverse, les marques enregistrées prévalent sur la protection des IG non enregistrées par la voie des règles de la concurrence déloyale, sauf si la marque était trompeuse à la date de priorité de la demande (par exemple: à cause de la réputation de l'IG) auquel cas l'enregistrement de la marque n'est pas valable. Les Rapports des Groupes allemand, espagnol et du Royaume Uni résument les règles de conflit dans le contexte européen comme suit:

- Une marque ne peut pas être enregistrée ou est invalide en cas de conflit avec une IG antérieure;
- Une IG ne peut pas être enregistrée ou est invalide seulement en cas de conflit avec une marque notoire antérieure et à condition que l'usage de l'IG soit déceptif vis-à-vis des consommateurs ou créé une confusion à cause de la réputation de la marque et de la longueur de temps durant laquelle la marque a été utilisée, ainsi que de l'étendue de son usage;
- L'usage d'une marque (même antérieure) est généralement illégale si elle est en conflit avec une IG sauf quand la marque a été enregistrée de bonne foi avant la demande de l'IG ou avant le 1er juin 1996 et il n'y a pas de motif de révocation de la marque – auquel cas l'usage de la marque est légal et le propriétaire peut continuer à l'utiliser (coexistence).

Des règles de conflit similaire s'appliquent en Croatie et en Suisse.

III) Proposition pour l'adoption de règles uniformes

11) Les Etats devraient-ils prévoir un système d'enregistrement spécifiquement pour les IG?

Une petite majorité des Groupes ayant répondu à cette question pense que les pays devraient prévoir un système d'enregistrement traitant spécialement des IG (Brésil, Chili, République Tchèque, Croatie, Egypte, Estonie, France, Grèce, Indonésie, Malaisie, Mexico, Panama, Espagne, Suisse).

Un grand nombre de Groupes ne considère pas que des systèmes d'enregistrement spécifiques soient nécessaires pour accorder une protection aux IG (Finlande, Allemagne, Japon, Luxembourg, République de Corée, Royaume Uni et Etats-Unis). Le Groupe allemand pense que la loi sur la concurrence déloyale est préférable comme système de protection.

Les Groupes de Finlande, Luxembourg, Royaume Uni et Etats-Unis pensent que plutôt que de créer un système d'enregistrement spécifique, les IG devraient faire partie du système des marques collectives. Cette possibilité est également mentionnée par le Groupe suisse. Le Groupe du Luxembourg note que la protection des IG comme marque collective aurait l'avantage que les conflits pourraient être résolus sur la base des principes bien établis concernant les marques.

Le Groupe de Nouvelle Zélande pense qu'il n'est pas approprié de faire état de façon catégorique que les pays devraient mettre en place des systèmes d'enregistrement parce que cela met en cause nécessairement des considérations d'ordre politique, social, historique et économique qui sont particulières à chaque pays en question.

Si tel est le cas, quelles seraient les caractéristiques principales d'un tel système?

Les Groupes belge, français, hongrois, italien et norvégien émettent l'opinion que les éléments essentiels de tels systèmes d'enregistrement devraient s'inspirer du système de protection de l'Union Européenne concernant les IG. Le Groupe estonien pense que le système d'enregistrement des IG devrait s'inspirer du système des marques. Le Groupe néo-zélandais propose que si des systèmes nationaux sont mis en place ils incluent des dispositions concernant:

- Une procédure d'examen permettant une analyse au cas par cas de chaque demande;
- La transparence: la publication de la demande, l'accès facile à l'information contenue dans un registre;
- La reconnaissance des droits de priorité, la possibilité de refuser ou de s'opposer à l'enregistrement sur la base des droits antérieurs;
- La possibilité de faire appel des décisions, incluant l'accès aux tribunaux nationaux.

Un système multilatéral d'enregistrement des IG devrait-il être établi?

La majorité des Groupes qui ont répondu à cette question pense qu'un système multilatéral d'enregistrement des IG devrait être établi (Argentine, Bulgarie, Brésil, Chili, Croatie, Chine, Danemark, Egypte, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Malaisie, Mexico, Norvège, Philippines, Portugal, Slovénie, Espagne, Suisse, Thaïlande, Venezuela). Les Groupes du Luxembourg et du Royaume Uni sont en faveur d'un système multilatéral pour les marques collectives.

Les Groupes d'Australie, Canada, Allemagne, Japon et Etats-Unis ne considèrent pas comme nécessaire d'établir un système multilatéral d'enregistrement.

Les Groupes d'Australie, de Nouvelle Zélande et des Etats-Unis, de façon plus spécifique, s'opposent à toute proposition consistant à renforcer les droits relatifs aux IG. Leur conception est qu'un système obligatoire crée des contraintes inutiles aux Etats.

L'Australie et la Nouvelle Zélande ne seraient pas hostiles à l'adoption d'un système multilatéral volontaire, s'il était limité aux vins et aux spiritueux, si la participation était volontaire, s'il constituait seulement une source d'information, s'il maintenait l'équilibre actuel des droits et obligations des ADPIC et la territorialité des droits de propriété intellectuelle. L'Australie appuie la proposition mutuelle pour un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux, qui propose l'établissement d'un système multilatéral volontaire de notification et d'enregistrement des IG pour les vins et spiritueux.

Si tel est le cas quelles devraient être les caractéristiques principales d'un tel système multilatéral?

Le Groupe espagnol propose l'adoption d'un nouvel arrangement international (Lisbonne II) avec les éléments clés suivants:

- Uniformité, principe applicable universellement, critère de protection minimum.
- Priorité exigée sur les signes distinctifs ordinaires.
- Principe de coexistence entre les IG et les marques antérieures, sauf les marques ayant acquis une réputation avant la date d'enregistrement de l'IG (résolution de Copenhague).
- Etablissement d'un office ou d'un bureau central.

Les Groupes de Nouvelle Zélande et des Philippines proposent de modeler le système multilatéral sur le système du PCT pour les brevets. Le Groupe de Nouvelle Zélande fait mention des éléments clés suivants pour un tel système d'enregistrement multilatéral:

- Notification et/ou enregistrement international fondés sur une demande nationale ou un enregistrement.
- Examen pro forma de la demande au regard des conditions de formalités.
- Notification de la demande internationale par une instance internationale dans laquelle participent les Etats.
- Examen au fond au niveau national.
- Notification de la demande au niveau national.
- Possibilité pour les tiers de contester la demande et/ou l'enregistrement devant les Offices nationaux sur la base des droits antérieurs, y compris l'appel devant les tribunaux nationaux.

De façon alternative les Groupes de Croatie, Egypte, France, Hongrie, Nouvelle Zélande, Norvège et Suisse pensent que le concept et le dessein d'un système multilatéral devraient être similaires au système de Madrid pour les marques.

Notamment la Suisse propose les éléments clés suivants pour un tel système d'enregistrement multilatéral:

- Demande unique.
- Conditions de spécification.
- Protection internationale.
- Protection autre que le produit lui-même c'est-à-dire que le système d'enregistrement ne devrait pas être limité aux produits alimentaires, aux vins et au spiritueux et être étendu aux produits de l'artisanat, etc (ce qui est également mentionné par le Rapport du Groupe suédois), aux connaissances mutuelles (mentionnées également par le Rapport du Groupe italien).
- Pas de protection pour le terme générique dans le pays d'origine.
- Interdiction d'ajouts tels que sorte, type, imitation.
- Respect des lois, en particulier des droits antérieurs.
- Possibilité pour les tiers de contester la demande et/ou l'enregistrement devant les Offices nationaux sur la base des droits antérieurs, y compris l'appel devant les tribunaux nationaux (également mentionné dans le Groupe slovène).

En particulier, quel Office national devra être chargé de la mise en place d'un tel système de dérogation?

Tous les Groupes qui ont répondu à cette question, à l'exception du Brésil et de la Suisse, pensent que l'OMPI devrait être chargé d'établir un tel système. Le Brésil et la Suisse émettent l'opinion que l'OMC devrait être chargée de cette tâche. La Suisse fait mention que l'OMPI devrait recevoir la responsabilité de tenir le registre. Les Groupes danois, péruvien et letton pensent que l'OMC ou l'OMPI devrait être chargé d'établir un système d'enregistrement multilatéral.

Comment la demande de l'enregistrement de l'IG devra-t-elle être notifiée/rendue publique (soit dans votre pays ou à un échelon multilatéral) afin d'éviter qu'une marque entre en conflit avec une IG auparavant inconnue du titulaire de la marque?

Il n'y a pas de consensus général. Quelques uns des Groupes émettent l'opinion que la demande d'enregistrement d'une IG devait être notifiée à l'office de marque local et rendue publique localement (Argentine, Grèce, Pérou). D'autres Groupes pensent que la demande d'enregistrement d'une IG devrait être rendue publique à un niveau multilatéral (Chine, Danemark, Lettonie, Norvège, Espagne). Un grand nombre de Groupes pensent que la demande d'enregistrement d'une IG devrait être rendue publique à la fois localement et à un niveau multilatéral (Croatie, Hongrie, Malaisie, Panama, Philippines et Venezuela). Les Groupes de Croatie, Egypte, France, Hongrie et Norvège pensent qu'elles devraient être publiées selon le système des marques de Madrid (c'est-à-dire notification aux Etats membres et publication dans la Gazette Internationale). Les Groupes d'Australie, Estonie, Malaisie et Suisse proposent l'utilisation d'une base de données qui serait consultable en ligne gratuitement et rendue facilement accessible au public.

- 12) *Avez-vous des suggestions quant à l'acquisition, le maintien, l'étendue et la défense de la protection des IG? Quelle doit être étendue la protection d'une IG?*

Le Groupe sud-africain pense que la protection d'une IG doit s'aligner sur celle de la protection d'une marque.

Le Groupe brésilien pense qu'à cause de la nature de l'IG, les exigences pour l'acquisition et le maintien devraient être plus exigeants que pour une marque mais qu'en retour l'étendue de la protection devrait aussi être plus grande. Le Groupe danois émet aussi l'opinion d'exigences plus grandes pour l'acquisition et le maintien des IG. Notamment, le Groupe danois propose de demander la preuve d'un usage continu conformément à la spécification tous les 5 à 10 ans afin de maintenir la protection de l'IG. Le Groupe portugais discute la possibilité d'introduire un droit de renouvellement obligatoire. En ce qui concerne l'étendue de la protection, le Groupe malais pense que les IG devraient être protégées contre les usages indus. Le Groupe du Royaume Uni émet l'opinion que les IG devraient aussi être protégées contre les usages indus.

En ce qui concerne l'exécution, le Groupe suisse note que si l'OMC recevait la charge d'établir un système multilatéral, la procédure devant l'instance de règlement des conflits de l'OMC devrait être utilisée pour régler les différends relatifs aux IG. De même, les procédures d'arbitrage de l'OMPI pourraient être utilisées pour le respect de ces droits.

Les règles légales établies pour l'acquisition, le maintien, l'étendue et le respect de la protection des marques doivent-elles s'appliquer à l'appréciation de l'acquisition, du maintien, de l'étendue ou au respect de la protection de l'IG?

Les Groupes de Croatie, Chine, Hongrie et Mexique, pensent que les règles légales établies pour l'acquisition, le maintien, l'étendue de la protection et le respect de la protection des marques devraient également s'appliquer pour la protection des IG.

Les Groupes chinois et croate insistent sur l'importance de prendre en compte les particularités des IG. Les Groupes du Brésil, République tchèque, France, Indonésie, Panama, Pérou, Roumanie, Russie et Espagne, pensent que les règles des marques ne devraient pas s'appliquer tant pour l'acquisition, le maintien, l'étendue et le respect de la protection exigé. Le Groupe malais émet l'opinion que les règles des marques ne devraient servir que de guide.

Le Groupe allemand pense que les règles des marques devraient seulement s'appliquer aux règles légales établies pour l'acquisition, le maintien, l'étendue et le respect de la protection des marques collectives et des marques de certification.

13) *Une protection exigée doit-elle être possible au titre des marques collectives et/ou de certification?*

Les Groupes d'Australie, Belgique, Brésil, Canada, Croatie, République tchèque, Japon, Nouvelle Zélande, Philippines, Roumanie, Slovénie, République de Corée, Singapour, Slovénie, Suisse, Thaïlande et Etats-Unis d'Amérique pensent qu'une protection des IG par les marques individuelles devrait être possible.

Le Groupe espagnol est d'opinion qu'une protection des IG par les marques individuelles devrait être possible si le demandeur à la marque est également détenteur de la protection par l'IG. Le Rapport du Groupe russe prend une position similaire. Les Groupes d'Argentine, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Mexique, Nouvelle Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Slovénie, Afrique du Sud, Royaume Uni et Venezuela pensent qu'une protection des IG par des marques individuelles ne devrait pas être possible.

Tous les pays qui ont répondu à cette question, à l'exception de l'Argentine, de la France, de l'Indonésie, du Mexique, de la Nouvelle Zélande, de la Norvège, du Panama, du Paraguay et du Venezuela pensent qu'une protection des IG par une marque collective ou de certification devrait être possible. Le Groupe suisse note qu'un seuil bas de distinctivité devrait s'appliquer aux marques collectives et de certification.

14) *Comment les conflits entre les marques et les IG doivent-ils être résolus? Veuillez proposer une règle spécifique, susceptible d'être largement acceptée, pour déterminer si les marques ou les IG doivent prévaloir. Si la coexistence est envisagée, cette coexistence doit-elle être limitée au pays d'origine ou se rattacher aux marchés pertinents?*

Les Groupes d'Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Croatie, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Portugal, Slovénie, Afrique du Sud, Suède, Suisse et Etats-Unis pensent que les conflits devraient être résolus sur la base de la règle "premier venu, premier servi". Un grand nombre des Groupes font état que chaque cas doit être considéré à la lumière des faits de l'espèce et que quelques exceptions à cette règle générale devraient s'appliquer. Par exemple le Groupe suisse note qu'une marque antérieure ne devrait pas prévaloir sur une IG si elle est devenue générique. A l'inverse, une IG antérieure qui n'est plus utilisée sérieusement ne devrait pas prévaloir sur une marque postérieure. Les Groupes letton et suédois pensent que la seule exception acceptable de la règle "premier venu, premier servi" devrait être seulement quand la marque trompe le public. Le Groupe brésilien est d'opinion qu'une exception à la règle "premier venu, premier servi" devrait s'appliquer en cas d'IG notoire tandis que le Luxembourg estime qu'une exception devrait être faite pour une marque notoire ou renommée. Les Groupes d'Estonie et de Lettonie pensent que l'exception devrait être faite pour les marques s'appliquant aux vins, sur lesquelles les IG devraient prévaloir. Une position similaire semble être adoptée par le Rapport du Groupe australien.

Le Groupe d'Argentine note que si une exception est faite à la règle "premier venu, premier servi" et que si une IG prévaut sur une marque antérieure, le propriétaire de la marque devrait être indemnisé et disposer d'un délai. Une position similaire est adoptée dans le Rapport du Groupe suisse.

Les Groupes de Grèce, Egypte, Panama et Venezuela pensent que les IG devraient généralement prévaloir sur les marques. Le Groupe grec est d'opinion qu'une exception à la règle devrait être faite en faveur de la marque notoire. Le Groupe de Malaisie pense que les IG devraient prévaloir sur les marques sauf quand les marques ont été utilisées ou enregistrées de bonne foi avant que les IG n'aient été protégées dans les pays d'origine auquel cas il conviendrait d'examiner la possibilité de coexistence.

Les Groupes d'Argentine, Paraguay et Etats-Unis pensent que la coexistence n'est justifiée en aucun cas. Le Groupe américain note que la coexistence porte atteinte à l'exclusivité et à la règle "premier venu, premier servi". Le Groupe d'Afrique du Sud émet l'opinion que l'usage concurrent honnête et d'autres circonstances particulières peuvent permettre la coexistence. Le Groupe suédois semble adopter une position similaire. Les Groupes de Grèce, Egypte, République Tchèque et Panama pensent que si les IG ne doivent pas prévaloir sur les marques, les deux doivent au moins coexister.

Quant à la coexistence, les Groupes tchèque, grec, égyptien et italien pensent qu'une telle coexistence devrait être limitée dans le pays d'origine. Les Groupes de Croatie, Danemark, Malaisie, Norvège, Panama, Roumanie, Slovaquie et Suisse pensent qu'une telle coexistence devrait être limitée aux marchés concernés.

Les Groupes français, norvégien, espagnol et du Royaume Uni sont en faveur d'un système de résolution des conflits conformément au système applicable dans l'Union Européenne. Les Rapports des Groupes espagnol et du Royaume Uni proposent les règles de conflit suivantes:

- Une marque n'est pas susceptible d'enregistrement ou est invalidée en cas de conflit avec une IG antérieure;
- Une marque pour des biens différents n'est pas susceptible d'enregistrement ou est invalide si elle crée un avantage déloyal par rapport à une IG antérieure (le Rapport du Groupe espagnol fait référence à la résolution antérieure de l'AIPPI Q 62 adoptée à Rio de Janeiro);
- Une IG n'est pas susceptible d'enregistrement ou est susceptible d'invalidité seulement en cas de conflit avec une marque antérieure réputée et à condition que l'usage de l'IG soit susceptible de décevoir les consommateurs, de les induire en erreur à cause de la réputation de la marque et de la durée d'usage de cette marque ainsi que de l'étendue de cet usage;
- L'usage d'une marque (même antérieure) est généralement illégale si elle entre en conflit avec une IG sauf quand la marque a été enregistrée de bonne foi avant le dépôt de la demande de l'IG, ou avant le 1er janvier 1996 et il n'y a pas de motif de révocation de la marque – auquel cas l'usage de la marque est légal et le propriétaire peut continuer de l'utiliser (coexistence).

IV) Conclusion

Il n'y a pas de consensus général parmi les Groupes quant à l'adoption de règles uniformes.

Dans une certaine mesure, ce résultat reflète le débat qui a lieu au sein du Conseil des ADPIC de l'OMC pour l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des IG pour les vins et spiritueux et l'extension d'un niveau plus élevé de protection pour les vins et les spiritueux, pour lequel peu de progrès ont été faits à ce jour. Néanmoins l'AIPPI devrait s'attacher à mettre au point une résolution sur cette question reprenant tous les points relevés dans les questions 11 – 14. Notamment, l'AIPPI devrait répondre à ces questions sans tenir compte du point de savoir si les systèmes d'enregistrement nationaux et/ou multilatéraux sont mis en place sur des bases obligatoires ou volontaires. En mettant au point une résolution, l'AIPPI devrait également prendre en compte les travaux antérieurs de l'AIPPI notamment la résolution Q 118 adoptée à Copenhague en juin 1994 (Annuaire 1994/II, page 408-412), ainsi que les délibérations de Q 62 Rio de Janeiro en mai 1998 (Annuaire 1998 /VIII, pages 389-392).