

Question Q191

Au nom du Groupe Français
par Jean-Paul COMBENÈGRE, Martine BLOCH-WEILL,
Marie-Emmanuelle HAAS, Sylvie MANDEL, Sophie MICALLEF,
Jean-Pierre STENGER, Elodie-Anne TÉLÉMAQUE et Claire WILSON

Relationship between trademarks and geographical indications

Introduction

Le Groupe Français a jugé utile de faire précéder les réponses aux différentes questions des brèves observations suivantes.

La notion d'indication géographique (IG) est susceptible de correspondre à deux catégories juridiques du droit français de source interne: L'appellation d'origine et l'indication de provenance.

Le droit français connaît depuis presque un siècle le régime des *appellations d'origine* c'est-à-dire de l'utilisation de la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité pour désigner un produit qui en est issu et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains (article L.115-1 du Code de la Consommation).

Parmi les appellations d'origine, on distingue les appellations d'origine simple aujourd'hui applicables à tous les produits à l'exception des produits agroalimentaires, et les appellations d'origine contrôlée (AOC), système de protection renforcé concernant tous les produits agroalimentaires dont les vins.

Le secteur vitivinicole présente en outre des particularités tant au niveau communautaire (VQPRD) qu'au niveau national (AOVDQS).

Quant à l'*indication de provenance*, elle n'est envisagée, en l'état actuel du droit positif, que par plusieurs textes de nature pénale dont le but est essentiellement de réprimer les fraudes commises quant à l'indication géographique des produits.

En tant que tel le terme d' "indication géographique" n'a été introduit dans le droit français positif que par le biais du règlement communautaire 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine protégée (AOP) et aux *indications géographiques protégées* (IGP), et par l'article 22 de l'accord sur les ADPIC de 1994.

C'est cette définition large contenue dans ce dernier article, que, conformément à la directive de travail, le Groupe Français a retenu dans le présent rapport.

Questions

I) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelles

- 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? Si tel est le cas, quels sont les critères d'enregistrement? Auprès de quelle autorité nationale la demande de protection doit-elle être faite? 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?*

Le droit français connaît un système de protection spécifique des indications géographiques mais qui ne comporte pas de procédure d'enregistrement comparable au droit des marques.

Pour des raisons socio-historiques ce système est particulièrement développé dans le secteur des produits agroalimentaires. Depuis un siècle a été élaboré un ensemble de signes spécifiques distincts des marques et pouvant éventuellement se cumuler avec elles:

- L'appellation d'origine, simple ou contrôlée, telle que décrite plus haut, dont la fonction est de donner une indication sur la qualité du produit qui la porte par l'indication géographique de son origine.
- Le label agricole et la certification de conformité élaborés à partir de marques collectives sont des signes spécifiques aux produits agroalimentaires qui peuvent comporter une indication géographique.

Ces signes ont pour vocation de donner au consommateur une information sur la qualité du produit, qu'il s'agisse de qualité supérieure (label rouge) ou d'une information de type normatif (certification de conformité).

L'origine géographique qui est souvent étroitement associée à la qualité des produits, peut accompagner ces signes de qualité.

Par ailleurs, le règlement communautaire 2081/92 du 14 juillet 1992, directement applicable en France, ayant créé deux nouveaux signes (l'AOP et l'IGP) il est apparu nécessaire au législateur français de ne pas désorienter le consommateur par une multiplication des signes de qualité et, dès lors, d'articuler les deux nouveaux signes européens (AOP et IGP) avec les signes existant antérieurement (AOC, label et certification de conformité).

La loi du 3 janvier 1994 a ainsi décidé que pour un ressortissant français une demande communautaire d'AOP ne pourrait être présentée que par le titulaire d'une AOC et que la demande communautaire d'une IGP ne pourrait être faite que par le titulaire d'un label ou d'une certification de conformité.

La protection de ces différents signes ne dépend pas à proprement parler d'un enregistrement comparable au droit des marques mais d'un système de *reconnaissance* de l'existence et de la portée de l'indication géographique.

C'est l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) qui a compétence pour assurer la reconnaissance des indications géographiques dans le cadre d'une AOC ou d'un label et/ou d'une certification de conformité, en concurrence avec la Commission Nationale des Labels et de la Certification dans ce dernier cas.

Formellement l'INAO intervient pour proposer au Ministère de l'Agriculture la décision de reconnaissance, qui intervient sous la forme d'un décret. S'agissant d'un acte de l'autorité publique les recours contre cette décision relèvent de la juridiction administrative (Conseil d'Etat).

Ce système vient toutefois d'être modifié par une loi de janvier 2006 qui consacre une nouvelle extension des compétences de l'INAO à compter du 1^{er} janvier 2007 et supprime pour l'enregistrement des signes communautaires (AOP et IGP) le lien obligatoire avec les signes nationaux préalables (labels, certification de conformité).

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

Les indications géographiques sont considérées comme des signes distinctifs et classés dans la catégorie des droits de propriété industrielle par l'article 22 des ADPIC. Les appellations d'origine font par ailleurs l'objet du titre II du Livre 7 du Code de la Propriété Intellectuelle. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler cette appartenance (Paris, 15 décembre 1993).

Toutefois en droit français, les appellations d'origine ont un statut *sui generis*. En effet ces droits sont reconnus et délimités par la puissance publique, à la demande et dans l'intérêt de personnes privées physiques ou morales, mais n'appartiennent pas à ces dernières bien qu'elles en fassent usage. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'une appropriation individuelle: Il s'agit d'un bien public, d'une propriété collective, indisponible et incessible, mais à usage privé, utilisable, dans une zone définie, par l'ensemble des producteurs de cette zone et dans leur intérêt.

Les appellations d'origine ne peuvent jamais devenir génériques, ni tomber dans le domaine public (article L 115-5 du Code de la Consommation), ni devenir caduques, quelle que soit la manière dont elles sont utilisées à titre individuel.

Leur statut est d'ordre public (Paris, 12 septembre 2001). Elles ne peuvent donc jamais faire l'objet d'une appropriation privative.

Par suite elles ne peuvent faire l'objet d'opérations telles que cession, nantissement et licence.

Toutefois il doit être noté que les appellations d'origine, bien que d'ordre public et, en tant que telles, hors commerce, confèrent une incontestable valeur patrimoniale aux fonds auxquels elles s'appliquent et confèrent un élément d'enrichissement pour les personnes qui peuvent les utiliser.

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

Ainsi qu'il vient d'être dit, en droit français il n'y a pas *enregistrement* mais *reconnaissance* par la puissance publique d'une AOC par un acte de l'autorité administrative: un décret. L'acte de reconnaissance d'une AOC fait suite à une procédure de consultation publique ouverte à partir d'annonces dans la presse. Le décret peut être attaqué devant la juridiction administrative suivant la procédure de droit commun. Il n'existe pas de procédure d'opposition.

Les demandes d'enregistrement communautaire d'AOP et d'IGP, faites dans les conditions ci-dessus précisées, relèvent de la procédure du règlement 2081/92, qui prévoit un système de publications au JOCE, avec une possibilité d'opposition de la part de toute partie intéressée.

- 4) *Une IG doit-elle répondre à des critères d'usage afin de conserver sa protection? Si tel est le cas, y a-t-il une définition de ce qui constitue l'usage? 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?*

Le droit conféré par la protection d'une AOC en France ne peut se perdre par le non-usage.

Par ailleurs une appellation d'origine contrôlée n'est pas susceptible de tomber dans le domaine public, et ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique (article L 641-2 du Code Rural).

Compte tenu du caractère spécifique de l'AOC, les règles relatives au maintien de la protection d'une marque sont inapplicables.

- 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 râpage) ou toute autre pratique susceptible de tromper le public quant à l'origine du produit (par exemple configuration du produit).*

La protection accordée en France s'applique à la dénomination de l'IG elle-même (article L.721-1 du Code de la Propriété Intellectuelle par renvoi à l'article L.115-1 du Code de la Consommation, articles L.115-1 et L.115-5 du Code de la Consommation et article L.641-2 du Code Rural).

Le respect des éléments de spécification fait l'objet d'un contrôle (article L.115-26-2 du Code de la Consommation renvoyant à l'article L.642-2 du Code Rural).

Ainsi, on ne peut pas interdire à un tiers de fabriquer un produit selon les spécifications liées à une IG. En revanche, les éléments de spécification doivent être strictement respectés par le bénéficiaire de l'IG.

En outre, s'agissant d'une IG complexe, il est admis que certains éléments peuvent être protégés indépendamment de l'IG dans son ensemble. Tel est le cas de la dénomination "Cholet" dans "mouchoirs, toiles ou tissus de Cholet" (CA Angers 1er février 1992), et de "Fourme" dans "fourme d'Ambert" (Cass. Com. 26 octobre 1993).

De même dans une affaire relative à l'appellation "Epoisses de Bourgogne", une personne était poursuivie pénalement pour avoir apposée sur des fromages des étiquettes "fromages d'Epoisses affinés au Chablis" et alors même que ces produits ne remplissaient pas les conditions exigées pour bénéficier de l'appellation "Epoisses de Bourgogne". Le prévenu avait soutenu qu'il pouvait utiliser la dénomination "Epoisses" seule.

Dans un arrêt du 9 juin 1998 rendu sur question préjudicielle du Tribunal de Dijon, la CJCE a dit pour droit que s'agissant d'une appellation d'origine "composée", le fait qu'il n'existe pas pour celle-ci d'indication que la demande d'enregistrement n'est pas sollicitée pour une des parties de cette appellation, n'implique pas nécessairement que chacune des parties est protégée.

La Cour d'Appel de Dijon avait alors relaxé le prévenu du chef de l'infraction à la réglementation sur les appellations d'origine.

Mais la Cour de Cassation par un arrêt du 6 février 2001 a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon au motif que la Cour ne s'était pas expliqué sur le caractère commun ou générique du nom "Epoisses", ni n'avait recherché si l'emploi de cette dénomination, dans les circonstances de la cause, ne constituait, au regard du règlement 2081/92 du 14 juillet 1992 une usurpation, une imitation ou une évocation, par rapport à la dénomination complète, et n'était pas de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits.

En ce sens, la Cour de Cassation a encore cassé l'arrêt de la Cour de Paris reconnaissant qu'il n'y avait pas primauté des IG "Valle d'Aosta Jambon des Bosses" et "Valle d'Aosta Lard d'Arnad" sur la marque "Aoste Excellence" alors que la marque reprenait une des composantes de ces appellations et était évocatrice de l'origine du produit (Cass. Com. 31 janvier 2006). La protection est donc particulièrement étendue.

En revanche il n'existe pas en droit français de protection spécifique pour la configuration du produit bénéficiant de l'IG.

Cependant une protection est obtenue par le biais de l'action en concurrence déloyale. A ce titre, l'adoption d'une présentation similaire à celle d'un produit bénéficiant d'une IG, alors même que cette IG est reproduite ou imitée serait un facteur aggravant la responsabilité de son auteur.

Dans deux affaires célèbres la Cour d'Appel de Paris a retenu que le fait que le conditionnement imitait les produits bénéficiant de l'AOC (à savoir le bouchon de la bouteille de champagne et sa capsule, dans le premier cas, le cigare se consumant dans le second cas), contribuait à l'affaiblissement de la notoriété de l'AOC (Paris 15 décembre 1993, SA Saint Laurent Parfums c/CICV et autres; Paris 17 mai 2000, Empresa del Tabaco Cubatabaco c/Aramis).

La protection s'applique à la dénomination elle-même, ainsi qu'à sa traduction en toute langue.

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)?

On retrouve un régime similaire à celui organisé par les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pour les marques. Cependant, à l'inverse du droit des marques, la démonstration d'un risque de confusion n'est pas une condition légale à la protection des IG, même si le plus souvent les tribunaux retiennent l'existence d'un tel risque.

Il existe une analogie entre les articles L.115-5 al.4 du Code de la Consommation (ancien article L.641-2 du Code Rural), interdisant l'usage de la dénomination constituant l'AOC et toute autre mention l'évoquant, pour des produits similaires ou différents de ceux protégés par l'AOC, et l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, protégeant les marques renommées contre l'usage d'un signe similaire ou non au-delà de leur spécialité (Paris 15 décembre 1993, SA Saint Laurent Parfums/CICV précité).

A la connaissance du Groupe, seule une décision – remarquée – n'a pas constaté ce risque de détournement et d'affaiblissement d'une AOC (Propriétés Intellectuelles, octobre 2004, n° 13, page 856 dans une note de Georges Bonnet sous TGI Paris CICV).

Dans cette espèce le Tribunal a en effet considéré que la marque "Champagny" couvrant divers produits alimentaires "n'évoque pas l'appellation d'origine Champagne et que dès lors son utilisation pour désigner les produits visés à l'enregistrement [...] ne saurait de ce fait détourner ou affaiblir la notoriété de cette appellation".

Comme en matière de marques notoires, il importe peu que les produits litigieux ou l'entreprise qui les commercialise soient prestigieux et jouissent eux-mêmes d'une notoriété (arrêt des Parfums Saint Laurent). De même l'adjonction d'autres éléments, figuratifs ou verbaux, à l'AOC est sans effet dès lors qu'elle conserve son caractère évocateur: Emploi des termes "C'est du Champagne" pour des vêtements (TGI Paris, 7 mai 1997), et "Champagne et Sandwich" pour des services de restauration (TGI Paris 19 novembre 2002).

Il faut souligner que la portée de la protection de l'AOC est d'ailleurs plus grande encore que celle des marques puisque, contrairement à ce qui s'applique pour celles-ci, même en cas de coexistence de longue durée entre une appellation d'origine et une marque, cette coexistence ne joue pas en faveur de la marque. La Cour d'Appel de Paris en a décidé ainsi dans l'affaire "Bain de Champagne" où la coexistence avait pourtant duré 75 ans (Paris 12 septembre 2001).

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

Le Groupe Français remarque en premier lieu que la notion de "contrefaçon" est étrangère au droit des IG.

Quoiqu'il en soit la destination d'exportation est sans effet particulier sur l'étendue de la protection.

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

Non, sous réserve de la réponse apportée à la question 8.

Le principe est qu'une indication géographique ne peut être enregistrée à titre de marque individuelle.

Un producteur ne s'adjuger le monopole d'une appellation en la déposant comme marque sans porter atteinte aux droits des autres producteurs.

Ainsi, la Cour de Cassation a jugé qu'il était illicite de déposer une marque "Romanée Conti" compte tenu de l'existence d'une AOC du même nom et alors même qu'une seule personne pouvait en bénéficier (Cass. Com. 1^{er} décembre 1987).

L'article 3 § 1 de la directive de 1988 sur le droit des marques prévoit que sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées: c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit ou de la prestation de service.

Le texte de la directive exclut non seulement la réservation par le droit des marques des indications géographiques déjà réputées ou connues pour la catégorie de produits concernés, mais plus généralement, toutes les indications pouvant désigner une telle provenance.

Cette interdiction a été transposée en droit français: L'enregistrement d'une indication géographique est exclu expressément par l'article L.711 4 d) du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: d) à une appellation d'origine protégée".

Il faut cependant souligner qu'en France une jurisprudence ancienne et constante décide que la marque – telle "Fort Médoc" à l'égard de l'AOC "Médoc" – qui reproduit une appellation d'origine est "nulle de nullité absolue" (Cass. 9 novembre 1981).

Les appellations d'origine étrangères sont par ailleurs traitées comme les appellations d'origine françaises.

- 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?*

Le droit français connaît la marque collective qui est définie comme celle qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement (article L. 715-1 al. 1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement (article L.715-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

En droit français une marque collective et une marque de certification ont la nature juridique d'un signe distinctif, certes à vocation collective, mais qui fait l'objet d'une appropriation privative et qui, comme tel, reste éloigné d'une IG comme une AOC.

Le régime juridique de la marque collective étant fondamentalement le même que celui de la marque individuelle, une IG ne peut davantage être enregistrée en tant que marque collective ou marque de certification.

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

Non.

Ni la législation, ni la jurisprudence ne s'opposent à l'enregistrement ou à l'usage d'une marque incluant une indication géographique sous réserve que les produits concernés bénéficient de cette indication et à l'exclusion, dès lors, de toute déceptivité (Cass. Com. 8 mai 1973).

En 2004 la Cour de Cassation a rendu une décision qui confirme la coexistence d'une AOC dans une marque complexe.

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

En principe non. Il existe toutefois des règles relatives à la traçabilité de certains produits prises à la suite de crises alimentaires ("vache folle") ou imposées par la réglementation communautaire (indication des zones de pêche du poisson).

- 10) *Comment les conflits entre les marques et les IG sont-ils résolus selon la législation de votre pays? Y a-t-il coexistence 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 à prendre 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 région 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 par l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prohibe les marques portant atteinte à un droit antérieur et notamment à une AOC. Du fait de la présence de l'adverbe "notamment" on peut en conclure qu'une marque ne doit pas porter atteinte à une IG antérieure y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'une AOC.

En outre la situation d'une AOC est particulièrement renforcée par rapport à une marque puisqu'elle prévaut même sur une marque qui lui est antérieure.

En théorie, les marques et les IG peuvent coexister dès lors que la marque n'est pas composée exclusivement de l'IG ou n'est pas évocatrice d'une IG en reprenant un des éléments de l'IG par exemple, et qu'elle n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.

En pratique on constate l'existence de marques incluant une IG pour des produits bénéficiant de l'IG et cette coexistence a été confirmée en jurisprudence.

En revanche une marque incluant tout ou partie d'une IG pour désigner des produits ou services n'y ayant pas droit serait très certainement annulée en raison de son caractère trompeur.

Ainsi qu'il a été dit, le conflit se résout de manière systématique au profit de l'IG, spécifiquement lorsqu'il s'agit d'une AOC du fait du statut d'ordre public de cette dernière.

En effet, et dans ce cas, la marque sera annulée quand bien même elle aurait été déposée avant la reconnaissance de l'AOC (Cass. Com. 1^{er} décembre 1987), ce qui a été le cas pour l'AOC "Romanée Conti".

Le juge prend en considération l'ensemble des éléments permettant de conclure à l'évocation de l'AOC par le titulaire de la marque. Ce fut notamment le cas dans les affaires Parfums Caron (référence au Champagne), Parfums Saint Laurent (reprise de la forme du bouchon de Champagne), et Habana (reprise de l'aspect de cigare incandescent).

D'une façon générale, la jurisprudence sanctionne ainsi toute allusion, voire tout "clin d'œil" à l'AOC (CA Paris 1^{er} juin 1987), dans la mesure où celui-ci a généralement pour objectif de "s'approprier l'idée de prestige et de raffinement qui s'attache à cette dénomination et de détourner ainsi [...] le pouvoir attractif de l'appellation d'origine" (Cass. Com. 18 février 2004, Parfums Caron c/CICV).

II) Proposition pour l'adoption de règles uniformes

Les Groupes sont invités à présenter leurs propositions pour l'adoption de règles uniformes concernant la relation entre les marques et les IG. En particulier, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:

- 11) *Les Etats devraient-ils prévoir des systèmes d'enregistrement spécifiquement pour les IG? Si tel est le cas, quelles seraient les caractéristiques principales d'un tel système? Un système multilatéral d'enregistrement des IG doit-il être mis en place? Si tel est le cas, quelles doivent être les caractéristiques principales d'un tel système? En particulier, quel office international devra être chargé de la mise en place d'un tel système? Comment la demande d'enregistrement d'une 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?*

Pour des raisons de simplification et de sécurité juridique, le Groupe Français estime qu'il conviendrait de mettre au point un système d'enregistrement spécifique pour les IG.

Au niveau national, un tel système pourrait s'inspirer du système d'enregistrement communautaire et, sans modifier les règles internes de reconnaissance, prévoir essentiellement une procédure d'enregistrement sur un registre public des IG dont la reconnaissance aurait été préalablement établie.

Les titres nationaux étant maintenus, il serait également souhaitable qu'un système multilatéral d'enregistrement des IG soit mis en place selon une procédure unifiée du type de celle concernant les appellations d'origine selon le système de Lisbonne.

L'OMPI pourrait jouer le rôle d'office récepteur.

Dès lors que les Etats seraient dotés d'un système propre d'enregistrement des IG, la procédure pourrait s'apparenter, quant à la publicité, à celle de l'enregistrement international de marque, c'est-à-dire par renvoi aux offices nationaux.

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

Le Groupe estime que sous réserve de la faculté d'un enregistrement, les règles légales propres à la reconnaissance, au maintien, à l'étendue et à la défense de la protection des IG sont satisfaisantes en droit français, et qu'elles doivent être maintenues.

En revanche les IG relevant d'un régime spécifique adapté nettement distinct de celui des marques, il n'y a pas lieu d'envisager de leur appliquer les règles relatives aux marques.

13) *Une protection des IG doit-elle être possible au titre de marque collective et/ou de certification?*

Non, car il faudrait alors adapter le régime des marques collectives ou de certification à la spécificité des IG et créer ainsi un autre système dérogatoire du droit commun.

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?*

Le Groupe estime que, compte tenu de la nature juridique de chacun de ces signes, il convient de maintenir la primauté absolue de l'IG sur la marque, même antérieure, dès lors que la marque serait essentiellement constituée d'une reproduction ou d'une imitation de l'IG.

La dernière version de l'article 14 du règlement 2081/92 semble, certes, remettre en question cette primauté, mais cette disposition n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune application en France.

Une coexistence est possible, même sous la forme d'une intégration d'une IG dans une marque complexe, dès lors que les conditions d'utilisation de l'IG sont respectées et que le signe n'est ni trompeur ni déceptif ni susceptible d'affaiblir la notoriété de l'IG.

Dans ces conditions, la coexistence envisagée ne saurait être étendue au-delà non seulement du pays d'origine, mais du lieu d'origine de l'indication géographique.

Summary

France has a system dealing specifically with GIs, which is not a registration system for GIs.

Since about a century an appellation of origin is defined under French law as the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors (Article L.115-1 of the consummation code).

GIs are also protected in France under the EC Regulation 2081/92 as protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indication (PGIs).

The protection is not given by a system of registration like for trademarks but by a system of recognition of the previous existence of the geographical indication.

This recognition is made by a public body (the INAO – Institut National des Appellations d'Origine), which proposes to the Ministry of Agriculture to take a decree (décret) thereof.

Although they are recognised as a type of intellectual property rights by the Courts, the appellation of origin have in France a proper statute. They cannot be owned by a sole person but are a kind of collective property.

Use requirements must not be satisfied to maintain GI protection such as appellation of origin.

Appellations of origin cannot be registered as individual trademark, but inclusion of a protected GI as part of a trademark does not qualify as legal bar to the registration of such trademark.

The conflicts between trademarks and appellation of origin are resolved under French law pursuant article L.711-4 of the intellectual property code: The GIs (appellations of origin) prevail on trademarks, even if the trademark is anterior.

To conclude and in order to provide more legal security the group express the opinion that countries should provide for registration systems dealing specifically with GIs.

Zusammenfassung

Frankreich hat ein System, die sich spezifisch mit GIs befassen, die ist nicht ein Registrierungssystem für GIs.

Seit ein Jahrhundert eine Ursprungsbezeichnung ist definiert als die geographische Bezeichnung eines Landes, eines Region oder Örtlichkeit, ein daraus hervorgegangenes Produkt zu bezeichnen, dessen Qualität und Merkmale ausschliesslich oder wesentlich auf das geographische Umfeld, einschliesslich natürlicher und menschlicher Faktoren, zurückzuführen sind (Verbrauch Gesetzbuch, Artikel L.115-1).

Geographischen Herkunftsangaben sind also in geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geographischen Herkunftsangaben unterteilt: EU-Richtlinie 2081/92.

Der Schutz kommt nicht aus ein Registrierungssystem wie für die Marken, sondern aus ein Erkennungssystem der vorhergehende Existenz der geographischen Herkunftsangaben. Die Erkennung ist bei einem Staatstelle, der Institut National des Appellations d'Origine (INAO) gemacht, der vorschlagt dem Landwirtschaftsministerium eine Verordnung zu erlassen.

Obgleich GIs werden als eine Art geistiges Eigentum bei die Gerichten gerichtet, die Ursprungsbezeichnungen haben in Frankreich einen spezifisch Statut, als sie können nicht bei eine einzige Person besitzen sein, sondern sind eine Art gemeinschaftliches Eigentum.

Gebrauchsvorschriften müssen nicht erfüllt werden, um GI-Schutz aufrecht zu erhalten.

Eine GI kann nicht als individuelle Marke registriert werden, aber das Miteinschiessen eines geschützten GI als Teil eines Marke als rechtliches Hindernis gilt nicht für die Registrierung einen solchen Marke.

Konflikte zwischen Marken und GIs unter den Gesetz Frankreichs werden gelöst nach das Geistiges Eigentum Gesetzbuch Artikel L.711-4: Die GI hat Vorrang wenn auch die Marke vorhergehende ist.

Zum Schluss kommen der Gruppe rät dass Länder sollten Registrierungssystem vorsehen, die sich spezifisch mit GIs befassen.