

Résolution

Question Q191

Les relations entre les marques et les indications géographiques

Annuaire 2006/II, page 469 – 470
Congrès Göteborg, Octobre 8 – 12, 2006

Q191

AIPPI

Rappelant que:

- 1) L'AIPPI a étudié les relations entre les marques et les indications géographiques lors de questions précédentes, ce qui a notamment abouti à:
 - i) la résolution du Comité Exécutif de Copenhague en 1994 – Question Q118, annuaire 1994/II, pages 408–412 (*Résolution de Copenhague*); et à
 - ii) la résolution du 37^{ème} Congrès de Rio de Janeiro – Question Q62, annuaire 1998/VIII, pages 389–392 (*Résolution de Rio*).
- 2) La Résolution de Rio a remarqué que les indications géographiques sont protégées par un nombre croissant de lois nationales et par des traités bilatéraux et multilatéraux conduisant à des résultats divergents et parfois contradictoires.
- 3) Tandis que la Résolution de Copenhague et la Résolution de Rio ont recommandé une étude complémentaire dans ce domaine, la Résolution de Rio a pris note du principe du "*premier en temps, premier en droit*" et a considéré que cela pourrait être un principe directeur pour la résolution des conflits entre les indications géographiques et les marques.
- 4) Dans la mesure où cette Question requiert (entre autres choses) l'étude des indications géographiques dans le cadre de l'Accord ADPIC, l'AIPPI adopte pour les besoins de cette Question 191 (comme l'avait fait la Résolution de Rio), la définition de l'indication géographique de l'article 22(1) de l'Accord ADPIC, soit:

Les indications géographiques sont "des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique".
- 5) Cette Résolution ne traite pas de la question des indications géographiques relatives aux services.

Considérant que:

- 1) Un large accord existe sur le fait qu'il est souhaitable de protéger les indications géographiques.
- 2) Une absence de consensus demeure quant à la nécessité ou au caractère souhaitable de systèmes d'enregistrement traitant de façon spécifique des indications géographiques, à la fois aux niveaux national et international, et donc demeure un manque de consensus quant à l'adoption de règles uniformes.

- 3) La méthode de protection directe pour les indications géographiques diffère et comprend:
 - i) la protection dans le cadre du droit des marques;
 - ii) la protection par un système sui generis.
- 4) Les indications géographiques peuvent aussi être indirectement protégées dans le cadre d'autres systèmes légaux existants, y compris les lois sur la concurrence déloyale, le "passing off" et la protection des consommateurs.
- 5) Compte tenu du contexte historique et culturel de nombreuses indications géographiques, des négociations bilatérales et les "méthodes alternatives de règlement des litiges" peuvent être la solution appropriée pour résoudre les conflits.

Adopte la résolution suivante:

- 1) L'importance de la protection des indications géographiques ainsi que des Résolutions de Copenhague et de Rio est réaffirmée.
- 2) La protection des indications géographiques devrait viser à prévenir les pratiques susceptibles de tromper le public ou, le cas échéant, de détourner à son profit la réputation de l'indication géographique.
- 3) Les indications géographiques devraient bénéficier d'une protection directe dans le cadre du droit des marques ou d'un système sui generis, ou encore par une combinaison de ces deux systèmes.
- 4) Les principes directeurs pour régler les conflits entre les marques et les indications géographiques devraient suivre la règle "*premier en temps, premier en droit*" (antériorité de l'usage ou de l'enregistrement):
 - i) afin d'éviter les pratiques susceptibles de tromper le public ou, le cas échéant, de détourner la réputation de l'indication géographique ou de la marque protégée,
 - ii) tout en tenant compte d'autres facteurs tels que la réputation de l'indication géographique et de la marque, leur durée d'usage, l'étendue et la bonne foi de leur usage, l'existence du risque et le degré de confusion et, le cas échéant, les faits de tolérance.
- 5) Un système de notification des indications géographiques, sur une base volontaire et multi-latérale, devrait être établi dans un but d'information. Ce système devrait consister en une base de données consultable en ligne, gratuite et accessible à tous. Aucune conséquence ne devrait être déduite d'une participation ou d'une non-participation dans ce système.
- 6) Les groupes nationaux travaillent à une harmonisation de leurs systèmes (par exemple, en collaboration avec les pouvoirs publics).
- 7) Les efforts d'harmonisation devraient porter sur:
 - a) la définition de l'indication géographique;
 - b) la titularité;
 - c) le cas échéant:
 - i) le type ou la catégorie de marque (en ce inclus la marque collective et la marque de certification); ou
 - ii) les produits qui jouissent de la protection;
 - iii) les critères d'enregistrement ou d'obtention d'autres formes de protection;
 - d) les dispositions et critères pour formuler des objections ou demander l'annulation;
 - e) l'effet et l'étendue de la protection et des procédures pour faire respecter les droits.
- 8) Une harmonisation plus poussée ainsi que l'administration du système de notification devraient être discutées à l'OMPI et à l'OMC.