

QUESTION 118

Marques et indications géographiques

Annuaire 1994/II, pages 381 - 385
Comité Exécutif de Copenhague, 12 - 18 juin 1994

Q118

QUESTION Q118

Marques et indications géographiques

Résolution

1. L'AIPPI observe que la terminologie internationale relative aux indications géographiques varie. Cela est source de confusion.

Pour les besoins de la présente question, l'AIPPI définit "l'indication géographique", qu'il s'agisse d'une dénomination ou d'un signe figuratif et qu'il constitue tout ou partie de cette indication, dans son sens le plus large qui comprend:

- **l'indication de provenance**, c'est-à-dire une indication géographique perçue par le public comme indiquant l'origine des produits ou services, au sens de l'Arrangement de Madrid;
- **l'appellation d'origine**, c'est-à-dire une indication géographique utilisée pour désigner des produits ou services qui proviennent de la région ou du lieu en question et dont les qualités et caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique au sens de l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne, l'article 22 des TRIPS ou l'article 2 du Règlement CEE no 2081/92;
- **l'indication géographique neutre**, que le public ne perçoit pas comme indiquant l'origine des produits ou services;
- **l'indication géographique générique**, devenue essentiellement descriptive des produits ou des services (par exemple "bermuda" pour désigner un certain type de shorts).

2. L'AIPPI reconnaît que des problèmes particuliers peuvent survenir avec des indications qui, bien que n'étant pas à proprement parler des indications géographiques, peuvent néanmoins évoquer une connotation géographique.
3. **Une indication géographique peut-elle constituer une marque protégeable - à savoir, au sens de la présente résolution, une marque de commerce ou de service - et sous quelles conditions?**

L'AIPPI recommande que:

- 3.1 en principe une indication géographique peut constituer une marque protégeable.

Cependant, une marque constituée par une indication géographique ou contenant un élément géographique ne permet pas à son propriétaire d'interdire à un tiers d'utiliser une telle indication ou élément dans l'exercice de son activité commerciale, pourvu que cet usage soit fait de bonne foi, uniquement pour identifier l'origine géographique de ses produits ou services et sans qu'il soit perçu comme une marque.

- 3.2 Les principes généraux relatifs aux conditions de protection des marques s'appliquent à de telles marques.

Cependant une attention particulière doit être portée au fait que les indications géographiques ne peuvent constituer des marques protégeables notamment dans les cas suivants:

- (1) La marque est trompeuse quant à l'origine géographique des produits ou services.
- (2) La marque est constituée par une indication géographique qui est générique pour les produits ou services en cause.

- 3.3 Lorsqu'une indication géographique est admise en tant que marque dans son pays d'origine, alors et en application de l'Article 6 quinquies A § 1 de la Convention d'Union de Paris, la protection de cette marque ne peut lui être refusée dans d'autres pays au seul motif de sa nature géographique dans son pays d'origine.

4. **Une indication de provenance ou une appellation d'origine peut-elle être protégée par une marque?**

- 4.1 Protection par la marque individuelle (c'est-à-dire une marque qui n'est pas une marque collective ou de certification)

L'AIPPI recommande comme règle générale qu'en raison de sa nature une indication de provenance ou une appellation d'origine ne puisse pas être enregistrée ou protégée comme marque individuelle pour les produits ou services auxquels l'indication ou l'appellation s'applique.

L'AIPPI observe cependant que dans certains pays où il n'existe pas de disposition légale pour la protection des marques collectives ou de certification, ni aucune autre protection appropriée, les indications de provenance ou appellations d'origine sont protégées comme marques individuelles.

4.2 Protection par les marques collectives ou de certification

L'AIPPI observe qu'il existe différentes définitions des marques collectives et de certification et que dans certains pays les marques collectives sont en fait, conformément aux définitions ci-après, des marques de certification. L'AIPPI confirme la résolution Q 72 adoptée à la réunion du Comité Exécutif de Moscou en 1982 (Annuaire 1982/III F 56, E 107, G 163) et spécialement les définitions et principes suivants:

- (1) „les marques de certification' sont des marques qui sont utilisées pour certifier que les produits ou les services désignés possèdent certaines caractéristiques ou certaines qualités“ et
- (2) „les marques collectives' proprement dites sont des marques qui sont utilisées pour indiquer que les produits ou les services désignés ont été produits, fournis ou commercialisés par des membres d'un certain groupe de personnes."
- (3) "Si des biens ou des services ont les caractéristiques ou les qualités certifiées, le producteur, le distributeur ou le fournisseur de ces biens ou services a le droit d'utiliser la marque de certification pour désigner ces biens ou services."
- (4) "Dans le cas d'une marque de certification enregistrée, la nature des caractéristiques ou des qualités certifiées pour les produits ou les services désignés, ainsi que les conditions ou les obligations relatives à l'usage de cette marque doivent être accessibles au public."

Sous ces conditions l'AIPPI considère que les indications de provenance et les appellations d'origine peuvent être protégées au moyen des marques collectives ou de certification même si celles-ci désignent l'origine géographique des produits ou services. En cas de protection d'une marque géographique collective ou de certification, tout producteur local qui se conforme aux règles d'utilisation de la marque, est en droit d'utiliser la marque en conformité avec les conditions de celle-ci, et dans le cas d'une marque collective de devenir membre du groupe.

L'AIPPI observe, cependant, que ce type de protection peut donner lieu à des problèmes en cas de défaut d'usage entraînant la radiation de la marque collective ou de la marque de certification.

5. **Conflits entre une marque et une indication de provenance ou appellation d'origine**

Quand un conflit survient, il faut prendre en considération celui des deux signes qui a la priorité.

5.1 Conflits entre une marque et une indication de provenance ou appellation d'origine antérieure

Quand un tel conflit survient, l'AIPPI recommande que

- (1) l'Office des Marques refuse de plein droit l'enregistrement de la marque,
- (2) les tiers puissent
 - former opposition à l'enregistrement à titre de marque,
 - engager une procédure pour l'annulation de l'enregistrement de la marque et l'interdiction de son usage en tant que tel.

5.2 Conflits entre une indication de provenance ou appellation d'origine de haute renommée et une marque

L'AIPPI recommande que la protection soit refusée à une marque identique ou similaire à une indication de provenance ou appellation d'origine de haute renommée, même lorsque les produits ou les services ne sont pas similaires, si l'usage de la marque est fait dans le but d'en tirer un avantage injustifié ou s'il nuit au caractère distinctif ou à la réputation de l'indication ou appellation.

5.3 Conflits entre une indication de provenance ou une appellation d'origine et une marque antérieure

Pour résoudre de tels conflits, l'AIPPI recommande le principe d'une coexistence, à moins que la marque n'ait acquis une réputation ou une renommée avant la date à laquelle l'indication de provenance ou appellation d'origine a été établie ou reconnue comme telle. Dans ce cas la protection de l'indication ou appellation doit être déniée et l'enregistrement refusé ou annulé. Cependant, cela n'empêche pas l'usage de l'indication ou appellation pour identifier l'origine géographique des produits ou des services, sous les conditions indiquées au point 3.1 de la présente résolution.

6. Principes pour résoudre les conflits entre les marques et les indications géographiques

L'AIPPI recommande que toute législation nationale ou régionale relative aux indications géographiques devrait inclure des dispositions permettant de résoudre les conflits entre les marques et les indications géographiques, en particulier conformément aux principes suivants:

1. Ces législations doivent prendre en compte les conventions bilatérales ou multilatérales existantes.
2. Tout intéressé doit pouvoir intervenir directement dans toute procédure susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

3. Si un litige survient au sujet de la validité d'une marque, ce litige ne pourrait être tranché que par les juridictions ou les autorités compétentes en matière de marque d'après les lois nationales ou régionales.

CONCLUSION

Compte tenu de la résolution ci-dessus, l'AIPPI devrait poursuivre l'étude de cette question et en particulier les dispositions des Accords Internationaux TRIPS (GATT), les deux Règlements Communautaires relatifs aux indications géographiques no. 2392 (24 juillet 1989) et no. 2081/92 (14 juillet 1992) et NAFTA qui s'y rapportent.

(Résolutions antérieures concernant la même question ou bien le même sujet:
Q 7/1958, NS 5, 240; Q 7/1958, NS 6, 43; Q 62/1975 III, 70; Q 62/1977 I, 73; Q 62/1980 I, 56; Q 62/1984 I, 74; Q 62/1984 III, 49; Q 62/1992 II, 333; Q 67/1978 II, 64; Q 104/1992 III, 257.)

* * * * *