

## Slide 1

Bonjour, je m'appelle Odenett Bonett. Je suis avocat-conseil dans le bureau de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle du United States Patent and Trademark Office. Au cours de cette présentation, je vais vous parler des indications géographiques. Nous définirons l'indication géographique, la manière dont les indications géographiques sont protégées aux États-Unis, puis nous nous pencherons sur les indications géographiques dans le contexte des discussions sur le commerce international.

In vino veritas – Expression latine qui signifie « Dans le vin, la vérité ». Est-ce vrai que le champagne peut uniquement provenir de France ? Que le jambon de Parme peut uniquement provenir d'Italie ? Que le porto peut uniquement provenir du Portugal ? Que les pommes de terre de l'Idaho peuvent uniquement provenir de l'Idaho ? La réponse dépend de la personne à qui vous posez la question et de l'endroit où vous la posez.

## Slide 2

L'idée de la protection des indications géographiques (ou IG) n'est pas nouvelle. Les indications géographiques sont protégées aux États-Unis depuis de nombreuses années.

Toutefois, le débat sur les indications géographiques et les obligations internationales propres aux indications géographiques est relativement nouveau.

Ceci s'explique par le fait que les IG ont été ajoutées comme faisant partie des négociations du Cycle d'Uruguay de l'Organisation mondiale du commerce au début des années 90 et que par conséquent, elles ont semblé revêtir une grande importance dans les discussions sur le commerce international. Dans ces discussions, le débat sur les IG semble porter sur le commerce des produits agricoles plutôt que sur les systèmes nationaux de propriété intellectuelle pour la protection des IG.

Cette situation signifie que de nombreux gouvernements ont du mal à savoir comment créer les meilleurs systèmes d'IG au niveau national. Par ailleurs, beaucoup d'entreprises ont du mal à comprendre comment protéger et tirer parti de leurs IG sur leurs marchés d'exportation.

## Slide 3

L'expression « indications géographiques » et les obligations internationales associées à cette expression technique découlent des articles 22 à 24 de l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ou « accord ADPIC ») de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les ADPIC établissent des obligations minimums pour les membres de l'OMC quant à la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques.

En vertu des ADPIC, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre de l'OMC, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique donnée peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Les noms de lieux géographiques ne sont pas à eux seuls des droits de propriété intellectuelle exclusifs.

En revanche, quand une indication apporte au consommateur des informations sur le produit, sur son lieu d'origine et sur d'autres signaux, telles que les normes de qualité ou de production, elle a atteint le niveau d'indication géographique, un droit privé de propriété du propriétaire qui a le droit d'exclure autrui d'utiliser ce terme sur les produits non originaires de ce lieu.

#### **Slide 4**

En tant que consommateurs, nous utilisons des marques commerciales comme des symboles abrégés qui nous permettent de prendre des décisions d'achat rapides.

Si nous avons eu une expérience positive avec un symbole particulier, nous rachetons ce produit ou service. Si nous avons eu une expérience négative, nous ne le rachetons pas.

Par ailleurs, nous faisons confiance aux symboles, plutôt qu'à la lecture de l'étiquette tout entière à chaque fois que nous achetons un produit, pour identifier les produits ou services, le producteur et la partie qui serait responsable si le produit ou service s'avérait défectueux.

Par conséquent, si ces symboles ne nous parlent pas de manière uniforme, ils risquent de ne pas être très utiles au processus d'achat. Cela signifie que les détenteurs de ces symboles doivent maintenir un produit ou un service de qualité constante identifié par le symbole pour capturer toute valeur de ce symbole auprès de nous, les consommateurs.

#### **Slide 5**

Les IG, comme les marques de commerce, sont des symboles que les consommateurs utilisent lors de leurs décisions d'achat.

Les IG pourront identifier une association de producteurs, plutôt qu'une personne ou une entreprise, comme le font généralement les marques de commerce,

Pour différencier véritablement les produits sur le marché, les IG et les marques de commerce doivent avoir un sens pour le consommateur. Si elles ont un sens, elles sont précieuses.

Comment ce sens et donc, cette valeur sont-ils créés ? Deux parties :

Les symboles doivent servir à identifier des produits aux caractéristiques uniformes dans le temps.

Les symboles eux-mêmes doivent être utilisés sur l'étiquette de manière uniforme par le producteur/propriétaire.

Cela veut dire que l'utilisateur du symbole (le détenteur) doit contrôler la production des produits sur lesquels le symbole est utilisé ainsi que l'utilisation du symbole sur les produits des membres de la chaîne de distribution.

## Slide 6

Les IG, comme les marques de commerce, sont un équilibre entre les besoins des consommateurs, des concurrents et des propriétaires.

Comme les consommateurs utilisent des symboles pour prendre des décisions d'achat et finissent par faire confiance à ces symboles, nous devons préserver les attentes du consommateur en ce qui concerne le lien entre le symbole et les produits.

L'existence d'un lien dans l'esprit du consommateur signifie que le détenteur a agi pour renforcer ce lien dans l'esprit du consommateur. Il y a eu un investissement de sa part pour fournir des produits de qualité qui ont incité le consommateur à y revenir.

Les lois sur la PI récompensent cet investissement et protègent aussi les attentes du consommateur.

Si elle est correctement commercialisée et promue, l'utilisation contrôlée d'IG par des producteurs collectifs peut donner lieu à une augmentation de la demande de produits-créneaux par les consommateurs et permettre une hausse des prix.

## Slide 7

Les ADPIC exigent que les États-membres de l'OMC fournissent les moyens juridiques d'empêcher l'enregistrement non autorisé de marques de commerce contenant une IG pour ou sur des produits non originaires :

Peuvent être mis en œuvre par le biais de systèmes de marques de commerce pour parer aux applications de marque de commerce non autorisées ; OU

Peuvent être mis en œuvre par le biais d'une action en justice contre les utilisations non autorisées.

Lorsque les ADPIC n'exigent pas de système d'enregistrement d'IG, un système d'examen et d'enregistrement pour les IG est une protection plus sûre pour leur détenteur dans la mesure où un certificat d'enregistrement procure entre autres :

Avis plus clair aux tierces parties des droits revendiqués ;

Plus grande probabilité qu'un enregistrement invitera les refus futurs de demandes de marque de commerce incompatibles ;

Plus facile de prouver ses droits devant un tribunal.

Comme le système des marques de commerce des États-Unis satisfaisait déjà aux obligations défensives en vertu des ADPIC, mais prévoyait aussi une protection offensive par le biais d'un enregistrement pour renforcer les protections des détenteurs, les États-Unis n'ont pas créé de système d'enregistrement d'IG de propriété intellectuelle séparé après l'entrée en vigueur de l'accord sur les ADPIC. Cela signifie qu'il n'existe pas de liste séparée des indications géographiques protégées aux États-Unis.

Les marques de commerce, marques collectives et marques de certification bénéficient d'une protection aux États-Unis qui peuvent ou non être enregistrées auprès de l'USPTO. Tout comme il n'existe pas de liste définitive de marques de commerce protégée aux États-Unis (car il y a des marques de commerce utilisées dans le commerce aux États-Unis qui sont protégées en vertu de la loi américaine mais ne sont pas enregistrées auprès de l'USPTO), il n'y a pas de liste de toutes les indications géographiques protégées aux États-Unis.

## Slide 8

Cela signifie que, du point de vue défensif, l'USPTO refusera les demandes de marque de commerce pour des IG non enregistrées, à savoir, celles qui atteignent le niveau de la définition des ADPIC aux États-Unis, émanant de requérants qui ne sont pas les véritables détenteurs d'IG. Ceci se produit généralement via refus pour motif absolu de tromperie ou de description géographique impropre.

Avec la protection offensive sous la forme d'un certificat d'enregistrement de l'USPTO, l'USPTO refusera les demandes de marque de commerce incompatibles avec les IG enregistrées (enregistrées aux États-Unis sous forme de marques de commerce, marques de certification ou marques collectives) quand il y aura confusion probable entre la marque de commerce faisant l'objet de la demande et l'IG enregistrée. Ceci se produit généralement via refus pour motif relatif de confusion probable avec une marque déjà enregistrée.

En outre, les motifs absolus ou relatifs peuvent être invoqués par les tierces parties intéressées via les procédures d'opposition ou d'annulation de l'USPTO.

Du point de vue d'un détenteur, c'est une protection bien plus sûre de faire enregistrer les IG dans vos marchés importants et d'en recevoir les avantages afférents, que de compter simplement sur les droits non enregistrés en espérant que les examinateurs de marques de commerce connaissent votre IG et peuvent refuser ou non les demandes incompatibles avec votre réputation, si cela est pertinent en vertu des lois de ce pays.

## Slide 9

Par conséquent, du point de vue des États-Unis, il est logique de mettre en œuvre les dispositions IG des ADPIC via le système des marques de commerce et de prévoir l'enregistrement des IG par le biais du même système de marques de commerce. Comme les systèmes d'enregistrement d'IG offensif et de refus de marques de commerce défensif sont une seule et même chose, l'examen des demandes d'IG et de marques de commerce incompatibles est bien plus facile qu'avec deux systèmes différents qui doivent « communiquer » entre eux pour maintenir une uniformité de traitement.

Plus précisément, l'existence d'un seul système pour la protection des IG et des marques de commerce est bien plus simple pour respecter la relation correcte entre les marques de commerce et les indications géographiques lors de l'examen, de même que lors des procédures d'opposition ou d'annulation. Comme les IG sont en fait simplement un type spécial de marque de commerce, les concepts de priorité et d'exclusivité des ADPIC s'appliquent aux IG, tout comme pour les marques de commerce. Autrement dit, le droit qui est supérieur dans une juridiction, que ce soit par enregistrement, utilisation ou réputation, est celui qui doit avoir priorité et exclusivité sur tout signe faisant l'objet d'une demande ou utilisé par la suite dans cette juridiction. Fournir moins que cela en termes de protection nourrirait la confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits ou des services qu'ils achètent sur le marché.

Mais encore plus évident est le fait que les systèmes de marques de commerce et les structures telles que demande, examen, publication et application, sont déjà en place et capables de traiter les demandes d'IG et les oppositions de tierces parties.

Comme les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle et que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés, c'est le juste détenteur qui doit pouvoir faire la demande de protection de ces droits. Les requérants d'indications géographiques ne devraient pas être obligés de faire leur demande par le biais de leur gouvernement national, mais devraient pouvoir s'en charger eux-mêmes. C'est déjà une caractéristique des systèmes de marques de commerce.

La conception d'un nouveau système d'IG sui generis conforme à toute une variété d'obligations relevant de traités peut être difficile. Pour l'essentiel, la protection des IG par le biais du système de marques de commerce existant actuellement évite les écueils de la conception d'un tout nouveau système qui satisfasse les obligations des ADPIC quant aux IG, aux marques de commerce et à la relation entre les deux, de même que les obligations d'application, notamment la transparence et la révision judiciaire.

Par ailleurs, les systèmes de marques sont auto-réglementés, autrement dit les gouvernements créent des mécanismes permettant aux détenteurs de droits privés de faire respecter leurs droits, mais sans fonds publics supplémentaires nécessaires.

Enfin, les systèmes de marques étudient déjà la protection de tous les types d'indications d'origine géographique, pas simplement les noms de lieu.

### **Slide 10**

Les indications géographiques – à savoir, les marques géographiques identifiant l'origine – peuvent être enregistrées auprès de l'USPTO en tant que marques de commerce, marques de certification et marques collectives.

J'aimerais me concentrer plus particulièrement sur les marques de certification, car la structure de la marque de certification se rapproche le plus de celle sur laquelle les pays semblent s'axer dans leur propre régime national :

- 1) possibilité d'enregistrement immédiat sans preuve d'une utilisation extensive continue et exclusive dans le commerce aux États-Unis ;
- 2) règles anti-discriminatoires qui permettent à tous les producteurs d'une région satisfaisant aux normes de l'utiliser ; et
- 3) normes de certification transparentes dans le dossier d'enregistrement disponibles pour évaluation par les producteurs et les tierces parties intéressées.

Slide 1 Les marques de certification sont souvent choisies par les détenteurs de droit d'indications géographiques, dans la mesure où la nature des marques de certification se rapproche étroitement de la protection et de l'exploitation correctes des indications géographiques.

Par exemple, une partie au moins de ce que le demandeur d'indication géographique essaie de certifier est l'origine régionale des produits.

Par ailleurs, l'organe de certification ne peut pas faire de discrimination ; par conséquent, il doit autoriser tous les producteurs d'une région qui satisfont à ces normes à utiliser la marque.

Enfin, la détenteur de la marque de certification indique les normes de certification dans le dossier d'enregistrement, un gage de transparence pour les producteurs, les consommateurs et les tierces parties intéressées.

### **Slide 12**

Comme les détenteurs de marques de certification d'indications géographiques ont des droits exclusifs sur un terme géographique, nous devons nous assurer que le détenteur sera juste et

que tous les producteurs du lieu nommé pourront bénéficier de l'utilisation de la marque, s'ils répondent aux normes et sont certifiés par le détenteur.

Dans bien des cas, un organisme public ou fonctionnant avec l'autorisation du gouvernement est le mieux placé pour être le « détenteur », car il a le droit de contrôler l'utilisation d'un terme géographique comme une marque de certification et il peut empêcher l'utilisation abusive ou illégale de la marque.

Les détenteurs de marques de certification ont tendance à être des associations sans but lucratif ou des organismes publics qui font la promotion de produits régionaux pour le compte des producteurs. Généralement parlant, les frais de certification servent à couvrir les coûts d'administration du programme et à promouvoir l'utilisation du système de certification.

Même quand une marque de certification est en la possession d'un organisme public, comme le Ministère de l'Agriculture, celui-ci exige généralement que les utilisateurs paient des frais de certification (par ex., taxe basée sur le poids du produit certifié) et signent des contrats de licence d'utilisation de la marque sur les produits, même quand des lois ou des réglementations nationales stipulent déjà les normes de certification.

### **Slide 13**

Le détenteur d'une marque de certification est tenu de contrôler l'utilisation de sa marque pour empêcher le public d'être induit en erreur. Il existe un risque de tromperie du public dans la mesure où un certificateur fait des déclarations spécifiques sur les caractéristiques des produits ou des services certifiés. Par conséquent, le détenteur de marque de certification a le devoir de surveiller les activités de ceux qui utilisent la marque pour garantir la conformité à ses normes.

C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la marque juste parce que vous vous conformez aux normes ; dans ce cas, le détenteur ne remplirait pas son devoir de surveillance et de contrôle d'utilisation du terme.

Bien sûr, ce contrôle est la pierre angulaire des marques de certification. L'utilisation contrôlée d'un terme distinctif peut se traduire, pour les producteurs comme pour les consommateurs, par une valeur meilleure que dans le cadre d'une utilisation générale incontrôlée et, potentiellement, vide de sens.

La valeur (reflétée par des prix supérieurs) est potentiellement créée quand la marque de certification d'une indication géographique a un sens pour le consommateur en vertu des informations communiquées au-delà de la simple origine des produits à savoir, qualité ou caractéristiques.

La valeur des IG peut augmenter à mesure que le lien entre le lieu, les produits, les producteurs et la qualité se renforce et a plus de sens pour les consommateurs sur ce territoire.

Qui plus est, l'utilisation contrôlée peut empêcher les termes de sombrer dans le générique.

#### **Slide 14**

Le détenteur d'une marque de certification doit formuler les normes de qualité ou de production appropriées avec un plan d'octroi de licences adéquat pour s'assurer un retour sur ses efforts de marque de certification en garantissant un retour sur l'investissement du producteur sous la forme de prix supérieurs.

S'il n'y a aucun avantage à se soumettre à une certification, parce que les critères sont trop stricts ou que la marque n'ajoute aucune valeur aux produits peut-être en raison de normes trop basses, le programme de certification est voué à l'échec.

Les normes ne doivent pas forcément être propres au requérant. Il peut s'agir de normes établies par une autre partie, notamment de spécifications promulguées par un organisme public ou de normes développées par l'étude d'un organisme de recherche privé.

#### **Slide 15**

Le système de marques de certification dissuade sérieusement le certificateur d'agir de manière discriminatoire envers certains producteurs en définissant des normes si strictes que de nombreux producteurs ne pourraient pas les satisfaire pour obtenir leur certification ou en appliquant les normes de manière arbitraire ou irrégulière. Si c'était le cas, une tierce partie intéressée pourrait engager une action pour discrimination contre le détenteur de la marque de certification et faire annuler son enregistrement. Personne ne profite de l'annulation de l'enregistrement.

Le système expose le détenteur à des actions en justice pour de nombreux motifs différents afin de garantir le comportement approprié du certificateur. Le détenteur est bien sûr que le certificateur offre une prestation de service aux producteurs d'une région. Les producteurs doivent bien réfléchir avant d'essayer d'annuler l'enregistrement d'une marque de certification et de la faire passer à l'état non distinctif. « Non distinctif » signifie que tout le monde peut l'utiliser, mais que personne ne peut augmenter ses prix à cause de la perte de valeur de la marque.

#### **Slide 16**

L'opposition, durant le processus de demande, et l'annulation, après l'enregistrement d'une marque, sont des recours offerts à tous, ressortissants du pays et étrangers, auxquels nuirait l'enregistrement ou l'existence d'un enregistrement aux États-Unis. Les affaires sont entendues par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), un tribunal administratif de l'U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Les réclamations peuvent se faire sur la base de motifs absolus ou relatifs.

## Slide 17

Un terme géographique qui est compris par les consommateurs comme désignant un type de produits provenant d'un endroit quelconque est un terme générique non protégeable. Le consommateur pertinent pour l'identification de ce qui est générique aux États-Unis est le consommateur américain.

Dans la mesure où les IG, tout comme les marques de commerce, sont des droits territoriaux, si un terme est protégé en tant qu'IG dans un autre pays, cela ne veut pas dire que le terme est une IG aux États-Unis. Il se peut que les consommateurs d'un pays comprennent le terme comme désignant des produits spécifiques provenant d'un lieu spécifique, mais que les consommateurs américains interprètent le terme comme indiquant un type de produit sans origine particulière. Dans ce cas, ce terme n'est pas une IG aux États-Unis, car il ne sert pas à identifier l'origine des produits ou des services d'un lieu spécifique.

## Slide 18

Le fait que les IG de certains pays soient considérées génériques sur d'autres marchés est une question litigieuse débattue dans le cadre des discussions commerciales internationales à l'OMC. Comme les termes génériques ne peuvent pas être protégés dans la plupart des systèmes de marques de commerce du monde entier, certains pays veulent annuler l'exploitation de ces systèmes et faire des termes génériques la propriété des producteurs d'un seul pays en échange de concessions commerciales.

Les discussions passées au Comité de l'agriculture de l'OMC se sont concentrées sur une liste de 41 IG d'Europe dont la Commission européenne voulait rendre propriétaires les producteurs européens, avec l'accord des membres de l'OMC. Cette proposition de la Commission européenne aurait exigé des membres de l'OMC qu'ils annulent toute marque de commerce ou utilisation générique qui existe déjà sur les marchés incompatibles avec les noms européens. Cette proposition ne fait plus l'objet de discussions actives.

Une autre proposition débattue au Conseil de l'OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) créerait un registre international des IG pour les vins et les spiritueux qui pourront avoir ou non un effet légal sur tous les marchés de l'OMC.

Enfin, il existe une proposition d'élargissement de la protection accordée aux IG pour les vins et les spiritueux en vertu de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC à tous les produits et services (« élargissement de l'article 23 »).

Comme les systèmes de marques de commerce établis n'autorisent pas qu'on cède la propriété de termes génériques à un ensemble de producteurs d'un pays, il peut sembler étonnant qu'un tel changement soit à l'étude au sein de l'OMC.

## Slide 19

Assurément, avec un registre international pour les IG de vins et de spiritueux, il semble probable que certains membres de l'OMC indiqueront des termes qui sont des IG dans le pays d'origine, mais qui sont en fait des termes génériques dans d'autres pays qui identifient une catégorie ou un type de produit, pas un produit d'un lieu particulier doté de caractéristiques particulières. Les gouvernements et les tribunaux nationaux devront déterminer comment gérer ces notifications sur leur territoire, en fonction de leur loi nationale et de la manière dont ils ont mis en œuvre l'accord sur les ADPIC et ce registre proposé. Mais un problème plus délicat est de prédire comment les gouvernements nationaux mettraient en œuvre l'élargissement de l'article 23 s'il était voté par les membres de l'OMC.

L'article 22 des ADPIC suit l'évaluation normale du concept des marques de commerce à savoir, si l'utilisation d'un signe sur un territoire induirait le consommateur en erreur ou constituerait une concurrence déloyale. Si personne dans un territoire n'est induit en erreur, troublé ou trompé quand quelqu'un identifie un produit par un terme géographique et que le produit ne provient pas du lieu en question, les principes de la politique de la propriété intellectuelle indiquent qu'il n'existe pas de concurrence déloyale et qu'il n'y a aucun problème concernant cette utilisation. Par exemple, il peut arriver qu'un terme qui est le nom d'un lieu géographique quelque part dans le monde ait perdu son sens premier pour ces produits en tant que lieu géographique. Au lieu de cela, il identifie une catégorie de produits que les consommateurs jugent comme pouvant provenir de n'importe quel endroit. Il s'agit de termes génériques dans un territoire particulier.

L'article 23 des ADPIC, toutefois, suggère que même si le consommateur n'est pas induit en erreur, l'utilisation d'une indication géographique doit être interdite sur les produits non originaires de ce lieu. Certains parlent alors de protection « absolue ». Ils interprètent probablement la disposition comme signifiant que personne ne peut utiliser l'IG si les produits ne proviennent pas du lieu cité. Ce qui est souvent ignoré est que la définition d'une IG exige que les consommateurs connaissent déjà bien l'IG et sa relation avec les produits spécifiques d'un lieu spécifique de sorte à être automatiquement trompés par des produits ne provenant pas de ce lieu.

Mais pour les membres de l'OMC qui s'appuient sur le prononcement par un autre pays de ce qui est une IG pour déterminer s'ils sont tenus de protéger ce terme sur leur propre territoire, la protection dans l'article 23 semble effectivement « absolue ». Par exemple, un terme qui était considéré générique pour un type de fromage dans une juridiction, en vertu de l'accord de l'OMC pour « l'élargissement » de l'article 23 à tous les produits, serait probablement sujet à débat et à incertitude quant à son statut d'IG et sa protection absolue. L'incertitude est amplifiée si l'IG dans le pays d'origine est dans une langue donnée mais que le terme générique dans un autre pays est en fait jugé par le pays d'origine comme une traduction de l'IG.

Si la loi nationale stipule qu'un terme est une IG si elle est protégée dans le pays d'origine, il s'ensuit que la loi ne peut probablement pas permettre que le terme générique continue à être utilisé par les industries nationales. Ceci est probable malgré une disposition des ADPIC qui stipule qu'il n'existe aucune obligation d'interdire l'utilisation de termes génériques. La lecture stricte de l'article 23 suggère que si les IG sont protégées dans une langue d'un pays, toute traduction de cette IG (probablement telle que déterminée par le pays d'origine) sera couverte en vertu de l'article 23 et interdite, même si générique.

Étudions l'idée de qui décide si quelque chose est une IG dans un territoire particulier : le pays d'origine ou le pays d'importation ?

## Slide 20

Plus haut, nous avons appris qu'il existe un équilibre entre l'investissement fait par le détenteur d'une marque de commerce ou d'une IG dans la production d'un produit de qualité uniforme qui est récompensé par l'octroi de l'utilisation exclusive du symbole qui identifie ces produits. Cet octroi de droits au détenteur bénéficie aux consommateurs qui veulent pouvoir se fier à ces symboles dans leurs décisions d'achat. Si d'autres personnes sont autorisées à utiliser les symboles pour envoyer un signal différent aux consommateurs, ceux-ci perdront toute valeur aux yeux du consommateur, mais aussi du détenteur d'origine.

Les discussions de l'OMC sont axées sur la manière dont une IG protégée dans un pays doit recevoir un droit d'exclusivité sur tous les marchés de l'OMC pour que le détenteur de l'IG puisse obtenir la valeur de l'IG sur tous les marchés et pas seulement dans le pays d'origine.

Cette discussion, toutefois, suppose que l'investissement effectué par le détenteur dans le pays d'origine soit récompensé par une exclusivité sur les marchés d'exportation, même si le symbole ne signifie rien pour le consommateur étant donné qu'il n'a jamais été utilisé. Par ailleurs, elle ignore le fait que la demande créée pour le type de produit identifié par le symbole l'a peut-être été par quelqu'un d'autre ; malgré cela, le pays d'origine usurpera cet investissement d'autrui et le gardera pour lui et ses producteurs.

Il ne semble guère y avoir d'équilibre de politique de propriété intellectuelle dans ces propositions dans la mesure où le détenteur recevrait théoriquement l'exclusivité sur tous les marchés, même sans investissement sur ces marchés pour le bienfait des consommateurs.

Il s'agit d'une approche à rebours par rapport à la protection des IG, mais comme elle s'inscrit dans le contexte de négociations commerciales, elle a des chances d'être acceptée par les gouvernements du monde en échange de concessions commerciales.

## Slide 21

Le mécanisme proposé par certains à l'OMC pour obtenir cette exclusivité à rebours consiste, en termes généraux, à transformer les obligations défensives de l'ADPIC en enregistrement d'IG offensifs sur tous les marchés de l'OMC. Cette perspective accorde une signification prépondérante à la protection ou non des IG dans le pays d'origine, en prenant essentiellement l'enregistrement des IG dans leur pays d'origine et en exportant son effet légal vers d'autres pays de l'OMC.

Certaines propositions de l'OMC impliquent l'interprétation possible de la définition des IG dans les ADPIC qu'une IG protégée dans le pays d'origine est une IG dans tous les pays membres de l'OMC. Ceci suppose qu'une IG est un droit automatique universel qui doit être protégé dans tous les pays membres de l'OMC une fois que le pays d'origine aura décidé de le faire, que les pays d'importation en aient entendu parler ou non ou qu'elle y soit ou non exportée.

Certains jugent cette interprétation justifiée en vertu du fait que les IG sont généralement des noms de lieux géographiques que personne d'autre ne doit utiliser si leurs produits ne proviennent pas de ce lieu. Toutefois, cette justification n'est pas satisfaisante, car la définition des ADPIC n'inclut pas seulement les noms de lieu, mais aussi toute indication qui identifie un produit provenant du lieu en question.

## Slide 22

Une autre justification invoquée pour donner une signification prépondérante à la protection dans le pays d'origine afin d'évaluer si un terme est protégé dans d'autres pays est que d'autres pays estiment qu'ils ne peuvent pas évaluer si les caractéristiques d'un produit sont attribuables à son origine. La justification est que seul le pays d'origine peut évaluer les caractéristiques de la terre de la région et la manière dont elles sont liées aux produits. Dans ce cas, tous les membres de l'OMC devraient simplement accepter la détermination légale et l'analyse du pays d'origine sans la remettre en question.

Mais quand on y réfléchit un moment, comment quelqu'un peut-il, même dans le pays d'origine, déterminer irréfutablement que les caractéristiques des produits sont dans chaque cas attribuables à la terre ou aux conditions de culture ? Même s'il est peut-être vrai que les produits sont liés à la terre, ceci ne semble pas être une analyse constructive à entreprendre dans chaque cas étant donné sa précision limitée.

Du point de vue de l'examen par conséquent, il ne semble pas raisonnable de demander aux examinateurs d'évaluer les caractéristiques de la terre pour déterminer si un terme répond à la définition des IG. Il ne semble pas non plus raisonnable de se fier à l'analyse des caractéristiques de la terre par le pays d'origine telles qu'exprimées dans les produits, car cette analyse est tout aussi peu concluante.

Il semble plus utile de se pencher sur un autre aspect de la définition pour déterminer s'il existe un droit dans un territoire : la perception du consommateur. Cette interprétation de la définition repose sur le concept qu'une IG est un droit privé de propriété territorial dont la protection dans le pays d'origine n'est pas automatiquement exportée.

### Slide 23

Tout d'abord, une indication géographique est une indication. Les indications géographiques ne se réduisent pas aux noms de lieu, mais incluent également les signes.

Ensuite, elles identifient un produit : un produit, par opposition à un lieu géographique.

Ensuite, elles identifient une qualité, une réputation ou une autre caractéristique ... ici, il est évident que la « réputation » est un facteur essentiel, dans la mesure où en son absence l'indication n'identifierait pas un produit, mais un lieu.

Enfin, cette qualité, réputation ou autre caractéristique doit être attribuable à l'origine géographique du produit. Même s'il a été noté que le concept d'origine géographique prend en considération les facteurs naturels et les facteurs humains, il semble logique qu'aucune signification ne puisse résulter de facteurs naturels sans intervention humaine (l'investissement humain de production et de commercialisation des produits).

### Slide 24

Pour les États-Unis, l'information selon laquelle un terme est protégé dans un autre pays a une certaine pertinence pour notre examen - savoir si une marque faisant l'objet d'une demande est enregistrable ou non. Toutefois, cela ne détermine pas s'il y a un droit aux États-Unis tel que l'USPTO doit refuser une demande ou les tribunaux doivent annuler l'utilisation d'une IG pour la simple raison que l'IG est protégée dans un autre pays.

Du point de vue d'une marque de commerce, cela est logique. Les droits sont territoriaux. La protection dont jouit un terme dans un autre pays ne signifie pas automatiquement que ce terme est un droit à protéger aux États-Unis. Nous devons déterminer la pertinence d'un terme tel qu'il est perçu par le consommateur américain, pas le consommateur d'un autre pays, pour voir si les consommateurs seraient induits en erreur ou trompés par son utilisation sur le marché américain sur des produits ou services ne provenant pas du lieu identifié par la marque.

Mais pour être claire, l'analyse de la conformité d'un terme à la définition de l'IG dans les ADPIC aux États-Unis n'a de pertinence qu'en rapport avec les obligations de protection défensive. Autrement dit, si un terme est conforme à la définition des ADPIC aux États-Unis tel que le consommateur américain le perçoit comme un identifiant de son origine auprès d'un groupe particulier de producteurs dans une région particulière qui contrôle l'utilisation du terme sur les produits d'origine, ce terme ne doit pas être enregistré ou protégé aux États-Unis par un

requérant ou un utilisateur provenant de ce lieu. Il s'agit d'une analyse au cas par cas effectuée par des avocats examinateurs de l'USPTO, le TTAB de l'USPTO ou les tribunaux des États-Unis.

Du point de vue d'une protection offensive, il n'existe aucune exigence selon laquelle un terme ou un signe doit être conforme à la définition des ADPIC aux États-Unis pour être enregistré comme marque de certification. Ce qu'il faut, entre autres exigences légales, est une déclaration dont la validité peut être remise en question par une tierce partie et selon laquelle le détenteur exerce un contrôle légitime sur l'utilisation de la marque sur les produits certifiés. S'il est enregistré, le terme jouira des mêmes privilèges et des mêmes protections que la marque de commerce enregistrée contre les utilisations non autorisées qui ont tout lieu d'induire le consommateur en erreur quant au lieu de production des produits.

### **Slide 25**

Certains exemples de marques de certification enregistrées auprès de l'USPTO qui contiennent une norme de certification liée à l'origine géographique pourront servir à illustrer les points que j'ai soulevés. Prêtez attention à la déclaration de certification incluse à chaque certificat d'enregistrement qui identifie ce que la marque certifie pour le consommateur. Remarquez par ailleurs que le détenteur pourra être une association privée ou un organisme public.

Florida Citrus.

### **Slide 26**

Comme tout les habitants de l'État américain de la Géorgie vous le diront, ce terme prononcé VIDALIA indique des oignons jaunes doux.

### **Slide 27**

100% Napa Valley, pour le vin.

### **Slide 28**

IDAHO, pour les pommes de terre.

### **Slide 29**

THAI HOM MALI RICE de Thaïlande.

### **Slide 30**

PROSCIUTTO DI PARMA pour le jambon d'Italie. Notez que le terme « PARMA HAM » est également enregistré, de même que le logo de la couronne.

### **Slide 31**

DARJEELING pour le thé d'Inde. La marque verbale DARJEELING et le mot plus le logo font l'objet d'enregistrements séparés.

### **Slide 32**

ROQUEFORT pour le fromage de France. Cet enregistrement date de plus de 50 ans.

### **Slide 33**

HALLOUMI pour le fromage de Chypre.

### **Slide 34**

COGNAC est l'une de mes favorites, non seulement en tant que produit, mais aussi parce qu'elle a été reconnue comme une marque de certification de droit commun aux États-Unis. Elle n'est pas enregistrée, mais jouit encore d'une protection aux États-Unis.

### **Slide 35**

Ceci conclut cette présentation sur les indications géographiques. Pour toute information supplémentaire, cliquez sur le lien sur l'écran pour accéder à notre page d'indications géographiques. Vous trouverez sur cette page un lien à un court-métrage sur les indications géographiques qui se visionne sur Internet.