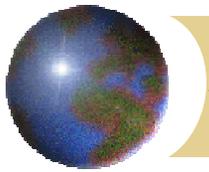


# *Indications géographiques (IG)*

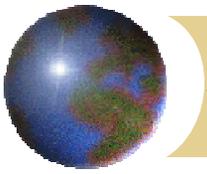
*Global Intellectual Property Academy*

Nancy Omelko—Avocate-conseil (Marques de commerce)  
Office de la politique et de l'application des lois sur la  
propriété intellectuelle  
United States Patent and Trademark Office



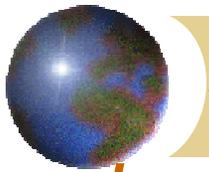
# *Que sont les indications géographiques ?*

- L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (1994) définit l'indication géographique comme
  - un produit d'une région
  - dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit
  - peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.



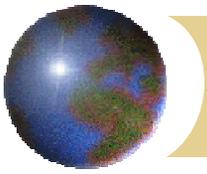
# *Marques de commerce et indications géographiques*

- ❖ La vue des États-Unis est qu'une indication géographique est un type de marque de commerce.
- ❖ Un signe fonctionne comme une marque de commerce/indication géographique si ce signe :
  - ❑ Est distinctif ; et
  - ❑ Indique que le produit est originaire d'une *source* particulière.



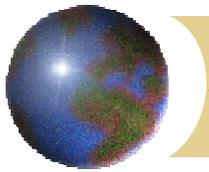
## *Les mots qui sont génériques ou décrivent simplement le produit ne sont pas distinctifs*

- Par exemple, « pomme » pour désigner des oranges est un terme générique qui n'est pas distinctif. (Mais noter que le mot Pomme [Apple] est certainement distinctif s'il est utilisé pour identifier l'opérateur de télécommunications).
- Par exemple, « rapide » pour qualifier des services de restauration est simplement descriptif des services et non distinctif. (Mais « rapide » pour un ordinateur est distinctif.)
- Cela dépend du produit ou service sur lequel est utilisée la marque / indication géographique.



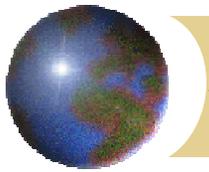
# *Caractère distinctif acquis*

- ❑ Mais bien qu'un signe qui n'est pas distinctif ne fonctionne pas comme une marque de commerce, ce n'est pas le cas si ce signe *acquiert un caractère distinctif* dans l'esprit des consommateurs.
- ❑ Un terme distinctif peut être une marque de commerce / indication géographique si les consommateurs associent le terme à une source particulière.
- ❑ Les termes génériques peuvent ne jamais acquérir un caractère distinctif.



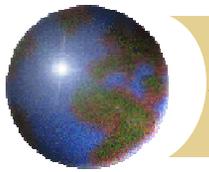
## *Intérêts commerciaux / garanties*

- ⊕ Plus généralement, en plus de fonctionner comme des identificateurs de source, les indications géographiques et les autres marques de commerce partagent également les caractéristiques suivantes :
  - ⊞ Elles constituent toutes deux de précieux intérêts commerciaux ; et
  - ⊞ Toutes deux sont des garanties de qualité.



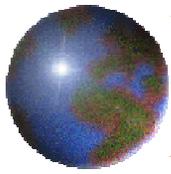
## *Protection des IG aux États-Unis*

- Les États-Unis protègent les indications géographiques grâce au même système qui est utilisé pour protéger les autres marques de commerce.
- Généralement, les indications géographiques sont enregistrées comme *marques de certification* aux États-Unis.



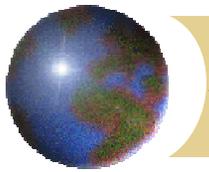
# *Marques de certification pour l'origine*

- Une marque de certification appartient à une partie autre que l'utilisateur de la marque
- est utilisée pour certifier que les produits sont originaires d'un endroit particulier
- et, en raison des caractéristiques de cet endroit, ont une réputation.



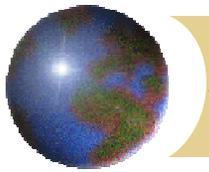
# Exemples d'IG enregistrées aux États-Unis





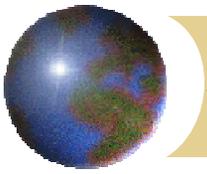
# *Bénéfique pour le propriétaire et le consommateur*

- ❑ Pour le propriétaire : représente une valeur économique intangible (possiblement très précieuse).
- ❑ Pour l'acheteur : transmet des renseignements (possiblement très utiles) au sujet des caractéristiques du produit, et le distingue des autres produits.



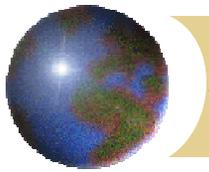
## *Avantages de l'enregistrement des indications géographiques dans le système de marques de commerce existant*

- Un système efficace de marques de commerce peut servir à éviter l'utilisation et l'enregistrement d'IG et d'autres marques de commerce qui sont similaires à des marques de commerce existantes.
- Un système efficace de marques de commerce qui englobe les IG peut servir à assurer que les gouvernements fourniront les avis requis.
- Un système de marques de commerce qui fonctionne bien traite *toutes* les demandes d'enregistrement d'IG et d'autres marques de commerce de la même manière, que la demande émane d'un citoyen ou non.



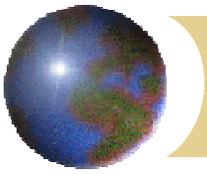
## *Avantages (suite)*

- Les systèmes de marques de commerce qui fonctionnent bien fournissent aux détenteurs des marques de commerce les moyens de protéger leurs droits, à leur propre initiative. Cela est bénéfique à la fois pour les détenteurs du droit
  - qui conservent le contrôle de la protection de leurs marques déposées
  - et pour les gouvernements nationaux, auxquels sont épargnés la responsabilité et les frais d'intervenir au nom du propriétaire de la marque de commerce.



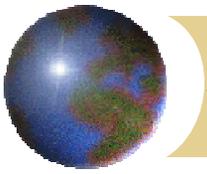
## *Autres systèmes*

- ❑ Échanger des listes de termes que chaque pays reconnaît en tant que IG.
- ❑ À moins que le pays recevant la liste n'émette une objection à l'égard d'un terme particulier, ce terme sera protégé en tant que IG dans le pays en question.
- ❑ Même si un terme particulier *a acquis un caractère distinctif* en tant que IG parmi les consommateurs d'un pays, il est possible que ce terme n'ait pas acquis de caractère distinctif, et ne soit même pas connu, dans un autre pays.



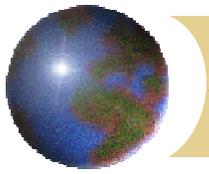
## *Inconvénients d'un échange de listes*

- ❑ Les gouvernements signataires de ces accords d'échange de listes seront tenus de déployer des ressources pour protéger les termes qui ont acquis le statut d'IG grâce aux listes.
- ❑ De plus, ils ne récolteront plus les *revenus* produits par les systèmes d'examen.
- ❑ Les systèmes d'échange de listes exigent de coûteuses négociations de gouvernement à gouvernement.



## *Disparité entre les listes*

- L'échange résultant d'un échange de listes entre deux pays peut ne pas être équitable :
  - un pays peut avoir des milliers d'IG sur la liste qu'il soumet
  - tandis que le deuxième pays peut avoir seulement quelques noms sur sa liste.



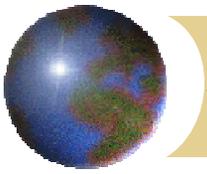
# *Pourquoi les États-Unis préfèrent le système des marques de commerce à l'échange de listes*

## ● Examen dans un système de marques de commerce

- Les marques de commerce et IG existant antérieurement sont protégées.
- Les termes qui n'ont pas acquis un caractère distinctif en tant que IG ne seront pas protégés.
- Les désignations génériques ne peuvent pas bénéficier d'une protection en tant que IG.
- Les obligations internationales de fournir un avis de revendication des IG peuvent être respectées.

## ● Listes

- Les marques de commerce existant antérieurement peuvent ne pas être protégées.
- Des termes qui n'ont pas acquis un caractère distinctif peuvent être protégés en tant que IG.
- Des termes génériques peuvent bénéficier d'une protection en tant que IG.
- Les obligations internationales de fournir un avis de revendication des IG peuvent ne pas être respectées.



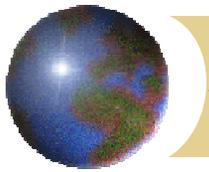
*(suite)*

✚ Examen dans un système de marques de commerce

- ▣ Les gouvernements peuvent gagner des revenus à partir des taxes d'examen des demandes.

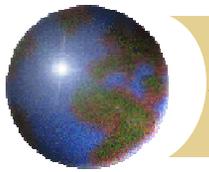
✚ Listes

- ▣ Les gouvernements sont privés des revenus qu'ils pourraient gagner à partir des systèmes d'examen.



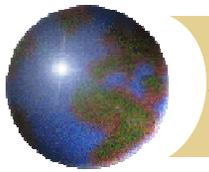
# *Conditions requises pour une demande de marque de certification auprès de l'USPTO*

- ❖ Déclaration que l'utilisation est par une personne autre que le propriétaire
- ❖ Indication de la région
- ❖ Attestation d'autorisation à contrôler un terme géographique
- ❖ Exemples montrant une utilisation par des tiers (si l'application est basée sur une utilisation)



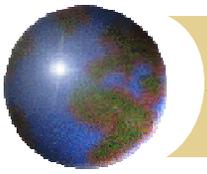
## *Déclarations nécessaires de la part du demandeur*

- ❖ Le demandeur exerce un contrôle légitime sur l'utilisation de la marque de certification dans le commerce ou en relation avec les produits ou services identifiés ci-dessus.
- ❖ Le demandeur n'exerce aucune activité de production ou de commercialisation des produits ou services auxquels la marque est appliquée



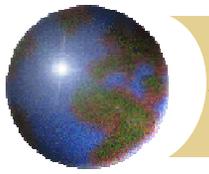
## *Message transmis par une marque de certification*

- ❖ Les produits ou services ont été examinés, testés, inspectés ou vérifiés d'une autre manière par une personne qui n'est pas leur producteur, par des méthodes déterminées par le certificateur / propriétaire.
- ❖ L'apposition de la marque sur des produits ou son utilisation en connexion avec des services constitue par conséquent une certification par quelqu'un d'autre que le producteur que les caractéristiques prescrites ou les qualifications du certificateur pour ces produits ou services ont été respectées.



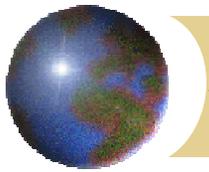
## *Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?*

- Tous les produits (et services) dont les attributs spécifiques ou l'expertise proviennent de la région peuvent être protégés en tant que marque de certification.
- Étant donné que l'Afrique produit 25 % du thé mondial, nous allons maintenant nous intéresser au cas de *Darjeeling*.



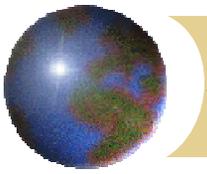
## *Darjeeling pour le thé*

- Enregistré auprès de l'USPTO par le Tea Board of India
- S'est opposé avec succès à l'enregistrement de « Darjeeling Nouveau » pour du thé devant le Trademark Trial and Appeal Board.



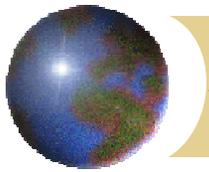
## *La déclaration de certification*

« La marque de certification, utilisée par une personne autorisée, certifie que le thé contient au moins 100 % de thé originaire de la région de Darjeeling en Inde et que le mélange répond à d'autres spécifications établies par le certificateur. »



## *Propriété*

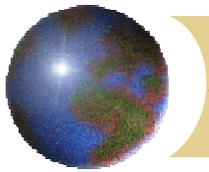
- ❖ « La marque de certification est la propriété absolue du titulaire et ne doit être utilisée par personne d'autre, sauf en tant qu'utilisateur autorisé. »
- ❖ « Le droit d'accorder et d'annuler une licence appartient au titulaire. »
- ❖ Dans ce cas, « le titulaire » est le Tea Board of India—qui se trouve en Inde.



## *Zones géographiques*

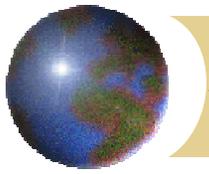
Les zones suivantes dans le District de Darjeeling de l'État du Bengale-Occidental, en Inde :

- (i) régions montagneuses de la subdivision de Sadar
- (ii) régions montagneuses de la subdivision de Kalimpong
- (iii) subdivision de Kurseong, à l'exclusion des zones de la liste de juridictions de l'administration du District of Darjeeling . . . . Ces zones sont des régions non montagneuses de la subdivision de Kurseong, qui ne sont pas capables de produire du thé répondant aux critères requis.



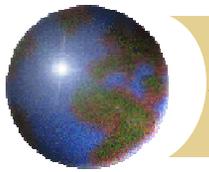
## *Caractéristiques requises du thé*

- ❖ Cultivé ou produit dans les plantations de thé des zones géographiques enregistrées conformément à l'Indian Tea Act.
- ❖ Traité et fabriqué dans une usine située dans ces zones.
- ❖ Testé par des dégustateurs de thé experts afin de confirmer les qualités suivantes :



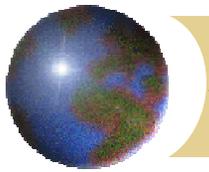
## *Appréciation des dégustateurs de thé*

- Caractéristiques organoleptiques distinctives et naturelles de goût, d'arôme et de sensation en bouche typiques du thé cultivé et produit dans ces zones.



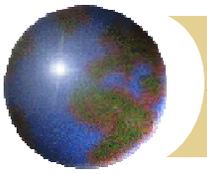
## *Compétences des dégustateurs de thé*

- Considérés comme compétents pour évaluer ces caractéristiques suite à de nombreuses années de formation pratique et d'expérience dans le domaine de l'évaluation du thé, et en raison de leur perception sensorielle hautement affinée, en particulier en ce qui concerne l'odeur, le goût et la sensation en bouche des différents types de thé.
- Ceci leur permet de reconnaître les caractéristiques distinctives associées à un type de thé particulier et ainsi d'analyser précisément la nature et la qualité du thé.



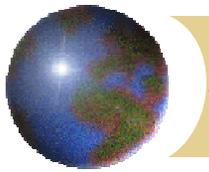
# *Mélanges*

- La marque de certification peut être utilisée en relation avec un mélange de thés Darjeeling provenant de plusieurs plantations de thé, à condition que chaque thé entrant dans la composition du mélange puisse être décrit en référence à la marque de certification, conformément à ces réglementations.
- La marque de certification ne peut pas être utilisée en relation avec un mélange de thé Darjeeling contenant des thés d'une autre origine et/ou d'autres pays, même dans des phrases comportant le mot « mélange », telles que « Mélange DARJEELING » ou « DARJEELING mélangé ».



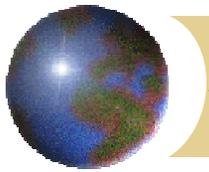
# *Licence*

- Le demandeur d'une licence doit :
  - Indiquer que le thé sera conforme aux critères imposés.
  - Garantir que le titulaire ou son agent aura le droit d'inspecter, avant et après l'octroi de la licence, les locaux de l'utilisateur et de prendre des échantillons de thé ou de l'emballage utilisé par l'utilisateur.



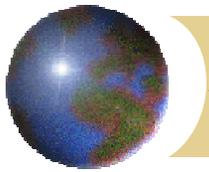
## *Autres conditions requises*

- ❖ Le titulaire tiendra à jour un registre des nom, adresse et description du commerce de chaque utilisateur, ainsi que des éventuelles annulations de licence.
- ❖ Le titulaire aura le droit d'entrer sur les lieux où le thé est cultivé, traité, fabriqué, emballé ou stocké pour vérifier que les normes sont respectées.



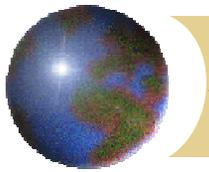
## *Conditions relatives à l'utilisation de la marque*

- ❖ Payer la redevance de la licence
- ❖ La marque de certification sera apposée sur l'emballage du thé de manière à être clairement visible, ainsi que le numéro de licence.
- ❖ L'utilisateur fournira des rapports trimestriels indiquant le volume vendu.



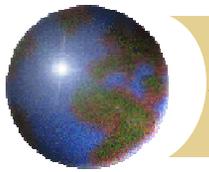
## *Durée et conditions de la licence*

- Un an avec renouvellements automatiques.
- Chaque partie peut résilier par un avis écrit, sans préjudice pour ses autres recours.



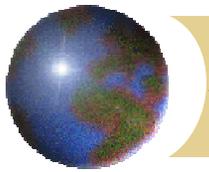
# *Violation des réglementations*

- ❖ Si une personne utilise la marque de certification d'une manière non autorisée, fallacieuse ou trompeuse, est déclarée coupable d'une infraction discréditant sa réputation ou déclare faillite, la licence peut être annulée.
- ❖ Tous les articles portant la marque de certification seront livrés au titulaire afin d'être détruits.



# *Procédure pour régler les différends et autres dispositions*

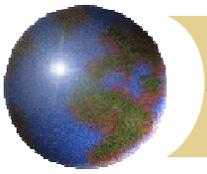
- ❖ Droit d'appel d'une annulation au gouvernement central de l'Inde, avec avis au titulaire.
- ❖ Les réglementations peuvent être amendées avec le consentement du gouvernement central de l'Inde et de l'USPTO.
- ❖ Le titulaire peut déléguer ses pouvoirs à des personnes appropriées.



## Tea Board of India contre

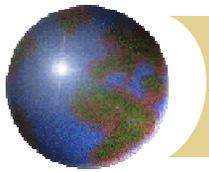
### The Republic of Tea, Inc.

- Le TTAB a estimé que, compte tenu de la similitude des marques et de la position de force des marques de l'opposant vis-à-vis des produits, et étant donné que les produits, ainsi que les canaux de commerce et les acheteurs des produits, sont identiques, une confusion est probable.



## *Pourquoi est-ce si important ?*

- ❖ Les marques de commerce et les indications géographiques relèvent de la propriété intellectuelle
- ❖ Ce sont des droits privés pouvant conduire à des bénéfices économiques qui récompensent le producteur et apportent un revenu accru au niveau le plus bas de la chaîne de production.
- ❖ Le consommateur bénéficie de l'homogénéité des caractéristiques du produit.



*Merci*

Nancy Omelko

Avocat-conseil (Marques de commerce)

Office de la politique et de l'application  
des lois sur la propriété intellectuelle

USPTO

[Nancy.omelko@uspto.gov](mailto:Nancy.omelko@uspto.gov)