Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Réconcilier la protection des indications géographiques et des marques:

Le point de vue d'un institut national

IVème Assemblée générale d'OriGIn

Teruel (Espagne), 24-26 juin 2009

Alexandra Grazioli
Conseillère juridique senior
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
alexandra.grazioli@ipi.ch

Particularités des indications géographiques et des marques

- L'indication géographique renvoie à la provenance géographique d'un produit qui tire ses qualités ou réputation de son origine géographique.
  Elle est un droit collectif de l'ensemble des producteurs d'un produit donné qui se trouvent dans l'aire géographique qu'elle définit.

L'Etivaz

- La marque renvoie à la provenance commerciale d'un produit et distingue les marchandises et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.
  Elle confère un droit exclusif à son titulaire.

Indications géographiques et marques: deux droits de PI avec des spécificités propres…

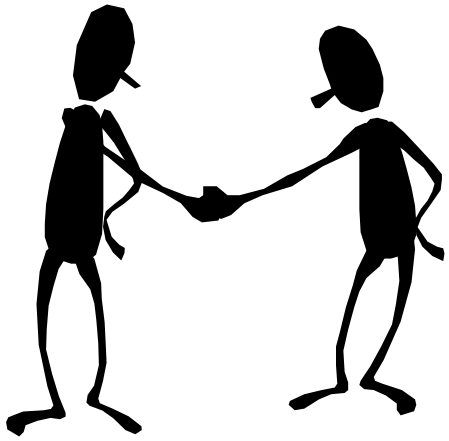
IG

- Décrit la provenance géographique
- Garantit l'origine géographique
- Démarche collective
- Titularité des producteurs
- Production liée à une région
- Souvent procédure d'examen avec consultation «publique»

Marque

- Signe distinctif (non descriptif)
- Peut garantir l'origine géographique
- Démarche individuelle
- Marque de garantie pas utilisable par son titulaire
- Peut être produit n'importe où
- Procédure d'examen basée sur des motifs absolus ou formels

Plutôt que de traiter des rapports entre marques et indications géographique dans une optique conflictuelle ou de confondre ces deux droits de PI, il convient de promouvoir un cadre juridique qui permette une coexistence harmonieuse entre ces deux droits.



Protection des IP/IG sans enregistrement (art. 47ss LPM)

- **Définition de l'IP/IG pour tous les produits.**
- **Détermination de la provenance des produits** (p.ex. lieu de fabrication ou provenance des matières premières et composants).
- **Protection équivalente pour tous les produits** (p.ex. contre utilisations inexactes, désignations susceptibles d'être confondues avec indication de provenance inexacte, utilisations trompeuses de noms, d'adresse etc.).
- **Voies de droit civiles, pénales, mesures à la frontière.**

Les IP/IG font partie du domaine public (art. 2 let. a LPM)

Référence directe à la provenance géographique d'un produit ou d'un service = indication descriptive = domaine public

- **IP directe dépourvue de caractère distinctif**
  → n'est pas apte à exercer la fonction d'une marque
- **Besoin de disponibilité actuel ou futur**
  → tous les milieux intéressés doivent pouvoir utiliser librement une IP

➔ Octroi d'un droit exclusif comme marque: pas justifié!

➔ Protection préventive pour IP/IG actuelles et futures!

Circonstances du cas particulier / indices

Caractéristiques du lieu:

- taille et population
- importance politique, économique et touristique
- utilisation actuelle/future ou réputation en relation avec produits ou services
- conditions géographiques, climatiques
- etc..

Nature des produits et des services

(industriels, technologiques, agricoles)

Exemples

Talavera (cl. 21)
Chuao (cl.30)
→ Domaine public

Nyala – CH 543 179 (cl. 10, 25, 28)
→ Pas d'attente quant à la provenance géographique, lieu inconnu et on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le signe soit utilisé par les milieux intéressés dans un avenir proche comme indication de provenance (situation économique, guerre)

Les offices de marques peuvent jouer un rôle utile dans la relation entre IG et marques

~~**ALASKA**~~
~~**Eaux minérales**~~

~~**CUSCO**~~
~~**Cacao**~~

~~**CHAMP**~~
~~**Alcool, Bières**~~

Art. 2 let. c LPM: les principes de base (1)

- **Une marque est propre à induire en erreur lorsqu'elle contient une référence géographique (ou consiste en une telle référence) qui amène l'acheteur à penser, à tort, que les produits proviennent du pays ou du lieu auquel renvoie cette indication.**
- **Limitation de la liste des produits à la provenance géographique concernée.**

➔ Protection préventive pour les IP/IG (actuelles et futures) dans le cadre de l'enregistrement des marques.

Art. 2 let. c LPM: les principes de base (2)

- **Compréhension de l'acheteur (final ou intermédiaire) déterminante pour apprécier le risque de tromperie**
- **Ensemble des circonstances et des éléments figurant dans la marque**
- **Appréciation joue un rôle très important**
  → cas ne sont souvent pas comparables
- **Attente quant à la provenance géographique peut aussi exister pour des produits industriels!**
- **Réputation du lieu = indice (pas décisif)**
- **Enregistrement pays d'origine pas déterminant!**

Les offices de marques peuvent jouer un rôle utile dans la relation entre IG et marques

CH 501 173 - Cl. 29 :
produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l'AOC «Sbrinz».

Cl.29: Poissons et produits de poissons, écrevisses, coquillages (…), tous les produits de provenance allemande

Cl. 18 et 25:
(…) produits de provenance des USA

IR 714593 - Cl. 32 :
Boissons à base d'eau gazeuse et de jus de pommes; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.

Projet Swissness
(Proposition de révision LPM)

- **Indications géographiques et marques restent deux droits distincts avec leurs spécificités propres.**
- **Possibilité d'enregistrer une *marque géographique* uniquement pour des indications géographiques précédemment enregistrées comme IG.**
- **Dépendance stricte entre la *marque géographique* et l'indication géographique (→ spécificité: titularité, protection, etc).**

WORLD TRADE ORGANIZATION

OMC / Accord sur les ADPIC

Relation entre IG et marques:

- **Article 22.3 et 23.2 ADPIC**
- **Article 24.5 ADPIC**

Panel OMC (DS 174 et 290):

- **Principe: *"first in time, first in right"***
- **Exception: coexistence (art. 17 ADPIC)**

Négociations Doha Round:

- **Extension protection art. 23 ADPIC à tous les produits**
- **Registre multilatéral (= tous Membres OMC) pour tous les produits**

Marques et IG – une solution temporelle: *L'Etivaz AOC*

L'ETIVAZ FROMAGE D'ALPAGE

Marque collective → AOC **Suisse**

Marques et IG – Complémentarité:
Tête de moine AOC

suisse

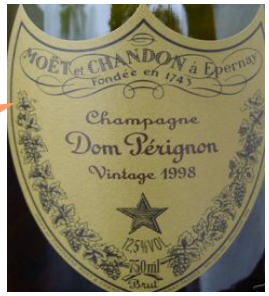
TÊTE DE MOINE
FROMAGE DE BELLELAY

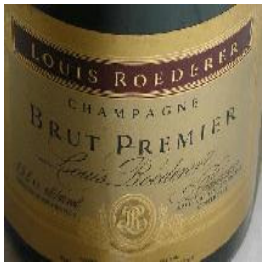
TÊTE DE MOINE
SWITZERLAND
Fromage de Bellelay

marques

Marques et IG – Complémentarité: *Champagne AOC*

CHAMPAGNE





AOC française/UE

Plusieurs marques distinguant les divers producteurs

Marques et IG – conflits possibles: *Budweiser*

IG Tchéquie

Marque USA

Marques et IG – conflits possibles:

Jambon de Parme

PARMA

Consorzio del Prosciutto di Parma

AOP Italie/UE

Marque Canada

Marques et IG – des conflits possibles: *Ethiopia - Sidamo Coffee*

Marques et IG – conflits possibles: *Swiss watches / Geneva watches*

- **LILASWIS**
- **GENEVA YACHT CLUB**

- **SWISS TRADITION**
- **SWISSTIME**
- **SWISS WATCH INTERNATIONAL**
- **SKAGEN SWISS**
- **NIVADA SWISS**

En résumé…

- **Les indications géographiques représentent un bien précieux dans la vie économique, culturelle et sociale d'un pays!**
- **Une protection adéquate des indications géographiques… une question qui nous concerne TOUS!**
- **Cette protection peut et doit également être mise en œuvre dans la procédure d'enregistrement de marques**