

---

## Conference Proceedings

Indications géographiques : perspectives globales et locales /  
Geographical indications : global and local perspectives

DE WERRA, Jacques (Ed.)

---

## Reference

DE WERRA, Jacques (Ed.). *Indications géographiques : perspectives globales et locales / Geographical indications : global and local perspectives*. Genève : Schulthess, 2016, 215 p.

Available at:

<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:124875>

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

# Indications géographiques : Perspectives globales et locales

## *Geographical Indications: Global and Local perspectives*

Felix Addor/Nicolas Guyot, Jürg Simon, Jacques Larrieu,  
Olivier Vrins, Irene Calboli, Antony Taubman



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

Schulthess  
ÉDITIONS ROMANDES



Jacques de Werra (éd.)

Indications géographiques :  
Perspectives globales et locales

*Geographical Indications:  
Global and Local perspectives*

*intelle@tual p@operty* - p@opriété intelle@tuelle  
p@opriété intelle@tuelle - *intelle@tual p@operty*

# Indications géographiques : Perspectives globales et locales

## *Geographical Indications: Global and Local perspectives*

Felix Addor/Nicolas Guyot, Jürg Simon, Jacques Larrieu,  
Olivier Vrins, Irene Calboli, Antony Taubman

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 11 février 2016



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

Schulthess  
ÉDITIONS ROMANDES



Citation suggérée de l'ouvrage: JACQUES DE WERRA (éd.), «Indications géographiques: Perspectives globales et locales / *Geographical Indications: Global and Local perspectives*», collection «propriété intellectuelle – *intellectual property*», Genève / Zurich 2016, Schulthess Éditions Romandes.

ISBN 978-3-7255-8622-6

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2016

[www.schulthess.com](http://www.schulthess.com)

Diffusion en France: Lextenso Éditions, 70, rue du Gouverneur Général Éboué,  
92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, [www.lextenso-editions.com](http://www.lextenso-editions.com)

Diffusion en Belgique et au Luxembourg: Patrimoine SPRL, Avenue Milcamps 119,  
B-1030 Bruxelles; téléphone et télécopieur: +32 (0)2 736 68 47; courriel: [patrimoine@telenet.be](mailto:patrimoine@telenet.be)

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

## Avant-propos

Cet ouvrage constitue le neuvième volume de la collection *p@opriété intellectuelle – intelle@tual p@operty* ([www.pi-ip.ch](http://www.pi-ip.ch)). Il rassemble les contributions qui ont été rédigées à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle ([www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch)) organisée le 11 février 2016 à l'Université de Genève sur le thème « Indications géographiques: Perspectives globales et locales / *Geographical Indications: Global and Local perspectives* ».

Dans notre monde globalisé et connecté qui tend à annihiler frontières et distances géographiques, l'on pourrait penser de prime abord que les rattachements territoriaux des produits et services n'ont plus de sens et n'ont dès lors plus lieu d'être (protégés).

Tel n'est assurément pas le cas. L'on doit bien au contraire constater que la globalisation des échanges et de l'économie est loin d'effacer le besoin d'ancrage géographique des produits et services pour les parties prenantes concernées, qu'il s'agisse des clients (peut-être de plus en plus) sensibles à l'origine des produits et services qu'ils consomment, des producteurs de biens et des fournisseurs des services concernés toujours à la recherche d'un avantage compétitif, mais aussi des États qui perçoivent eux aussi l'intérêt à se démarquer sur un marché global très concurrentiel. Outre sa puissance symbolique – qu'il suffise de mentionner ici la désignation « Swissness » ou « Suissitude » telle qu'elle résulte des nouvelles réglementations suisses –, un rattachement géographique peut incontestablement avoir une valeur économique considérable qui appelle ainsi une protection légale efficace.

C'est à l'analyse de différents aspects internationaux, régionaux et locaux de cette large thématique que s'attachent les contributions qui composent le présent ouvrage. Que les auteurs de celles-ci trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les remarquables réflexions qu'ils y ont exposées. Nos remerciements s'adressent aussi à M. Pierre Heuzé qui a une nouvelle fois très efficacement assumé les travaux d'édition de ce nouvel ouvrage de la collection.

Genève, septembre 2016.

Jacques de Werra





# Sommaire / Contents

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avant-propos .....                                                                                                      | V          |
| Table des matières / <i>Table of contents</i> .....                                                                     | IX         |
| Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i> .....                                                            | XIII       |
|                                                                                                                         |            |
| Felix Addor/Nicolas Guyot                                                                                               |            |
| <b>La réglementation « Swissness » : objectifs et principes.....</b>                                                    | <b>1</b>   |
|                                                                                                                         |            |
| Jürg Simon                                                                                                              |            |
| <b>La nouvelle marque géographique et le statut des indications<br/>de provenance étrangères en Suisse .....</b>        | <b>67</b>  |
|                                                                                                                         |            |
| Jacques Larrieu                                                                                                         |            |
| <b>Indications géographiques et marques en droit français .....</b>                                                     | <b>79</b>  |
|                                                                                                                         |            |
| Olivier Vrins                                                                                                           |            |
| <b>Indications géographiques et marques en droit de l'Union européenne ....</b>                                         | <b>97</b>  |
|                                                                                                                         |            |
| Irene Calboli                                                                                                           |            |
| <b>Geographical Indications in the Global Arena: Observations and Recent<br/>Developments .....</b>                     | <b>159</b> |
|                                                                                                                         |            |
| Antony Taubman                                                                                                          |            |
| <b>The variable geometry of geography: multilateral rules and bilateral<br/>deals on geographical indications .....</b> | <b>189</b> |



# Table des matières / *Table of contents*

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Avant-propos .....                                           | V    |
| Sommaire / <i>Contents</i> .....                             | VII  |
| Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i> ..... | XIII |

## La réglementation « Swissness » : objectifs et principes

*Felix Addor/Nicolas Guyot*

|      |                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | Introduction .....                                                                                       | 1  |
| II.  | Contexte .....                                                                                           | 2  |
| III. | Objectifs de la révision .....                                                                           | 7  |
|      | A. Mettre un terme aux abus .....                                                                        | 7  |
|      | B. Préciser les critères de provenance .....                                                             | 7  |
|      | C. Renforcement de la protection de la marque suisse .....                                               | 10 |
|      | D. Légalisation de l'usage de la croix suisse .....                                                      | 12 |
|      | E. Protection et attentes des consommateurs quant à la provenance .....                                  | 13 |
|      | F. Incitation à produire en Suisse .....                                                                 | 14 |
| IV.  | Chronologie et élaboration de la réglementation .....                                                    | 15 |
|      | A. Avant-Projet de 2007 .....                                                                            | 16 |
|      | B. Projet de 2009 .....                                                                                  | 18 |
|      | C. Débats parlementaires .....                                                                           | 19 |
|      | D. Interventions parlementaires .....                                                                    | 23 |
|      | V. Réglementation « Swissness » .....                                                                    | 29 |
|      | A. Principes .....                                                                                       | 29 |
|      | B. Critères de provenance .....                                                                          | 33 |
|      | C. Possibilité de mettre en avant des activités spécifiques<br>(art. 47 al. 3 <sup>ter</sup> nLPM) ..... | 54 |
|      | D. Registre AOP/IGP pour les produits non agricoles<br>(art. 50a nLPM) .....                             | 58 |
|      | E. Utilisation de la croix suisse et des armoiries fédérales (LPAP) ..                                   | 59 |
|      | F. Entrée en vigueur .....                                                                               | 61 |
| VI.  | Renforcement de la protection à l'étranger .....                                                         | 61 |
| VII. | Conclusion .....                                                                                         | 64 |

## **La nouvelle marque géographique et le statut des indications de provenance étrangères en Suisse**

*Jürg Simon*

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | Ce qu'il faut savoir .....                                                               | 67 |
| II.  | Un mot sur la fonction économique de l'origine géographique .....                        | 67 |
| III. | Les solutions traditionnelles des législateurs .....                                     | 68 |
| IV.  | La nouvelle marque géographique du droit suisse .....                                    | 70 |
|      | A. Motifs et buts du législateur suisse pour la création de la marque géographique ..... | 71 |
|      | B. Le système de la nouvelle marque géographique .....                                   | 72 |
| V.   | Les indications de provenance étrangères sur le marché suisse .....                      | 75 |

## **Indications géographiques et marques en droit français**

*Jacques Larrien*

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| I.   | La prééminence de l'indication géographique .....           | 81 |
|      | A. Le contrôle ex ante des marques .....                    | 81 |
|      | B. Le contrôle ex post des marques .....                    | 85 |
| II.  | Alliance de l'indication géographique et de la marque ..... | 88 |
|      | A. La possibilité d'intégrer l'IG dans la marque .....      | 89 |
|      | B. Les limites à l'intégration .....                        | 90 |
| III. | Résistance de la marque .....                               | 90 |
|      | A. Invalidation de l'IG postérieure .....                   | 90 |
|      | B. Coexistence des signes .....                             | 94 |

## **Indications géographiques et marques en droit de l'Union européenne**

*Olivier Vrins*

|      |                                                                                                                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Introduction .....                                                                                                                                               | 97  |
| II.  | Cadre juridique régissant les indications de provenance, les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties dans l'Union européenne ..... | 100 |
|      | A. Appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) .....                                                                     | 100 |
|      | B. Mentions traditionnelles pour les vins (MTV) et spécialités traditionnelles garanties (STG) .....                                                             | 106 |
| III. | Conflits en matière d'usage .....                                                                                                                                | 108 |
|      | A. Conflits entre AOP/IGP antérieures et marques postérieures ..                                                                                                 | 108 |

|     |                                                                                             |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B.  | Conflits entre MTV et STG antérieures et marques postérieures                               | 123 |
| C.  | Conflits entre marques, d'une part, et AOP/IGP, MTV ou STG postérieures, d'autre part ..... | 125 |
| IV. | Conflits en matière d'enregistrement .....                                                  | 125 |
| A.  | Conflits entre marques, d'une part, et AOP/IGP, STG et MTV postérieures, d'autre part ..... | 125 |
| B.  | Conflits entre AOP/IGP, STG et MTV, d'une part, et marques postérieures, d'autre part ..... | 127 |
| V.  | Conclusion .....                                                                            | 157 |

### **Geographical Indications in the Global Arena: Observations and Recent Developments**

*Irene Calboli*

|      |                                                                                                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Introduction .....                                                                                                                   | 159 |
| II.  | From France, to Europe, to the World: Geographical Indications at the Crossroads of International Trade and Trade Negotiations ..... | 164 |
| III. | The Promise of Geographical Indications for Economic Development in Developed and Developing Countries .....                         | 170 |
| IV.  | The Loosening Territorial Linkage and the Rise of "Reputation-Based" Geographical Indications .....                                  | 176 |
| V.   | The Case for System Focused on Promoting "Geographical Accuracy" in the Global Arena .....                                           | 181 |
| VI.  | Conclusion .....                                                                                                                     | 186 |

### **The variable geometry of geography: multilateral rules and bilateral deals on geographical indications**

*Antony Taubman*

|      |                                                                                   |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Saussure's Geneva lectures — the mutability and immutability of the sign .....    | 191 |
| II.  | The multilateral legal framework: stability or stasis? .....                      | 193 |
| III. | Bilateral dealmaking: reinforcing or fracturing the multilateral framework? ..... | 196 |
| IV.  | The TRIPS Agreement as a multilateral platform .....                              | 204 |
| V.   | Centrifugal trends and the challenge of coherence .....                           | 208 |
| VI.  | Practical transparency as a precursor to the coherence agenda .....               | 212 |



## Table des abréviations / *Table of abbreviations*

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADPIC/TRIPS | Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994 |
| AOP         | Appellation d'Origine Protégée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| art.        | article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATF         | Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil Officiel) (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BGE         | See ATF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BGH         | Bundesgerichtshof (Allemagne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BO          | Bulletin Officiel (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c.          | considérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CA          | Cour d'appel (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cf.         | Conférer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CJUE / CJEU | Cour de justice de l'Union européenne / Court of Justice of the European Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CJCE        | Cour de Justice des Communautés Européennes (1958-2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPI         | Code de la Propriété intellectuelle (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| comm.       | commentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DFI         | Département fédéral de l'intérieur (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DirM        | Directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO L 40/1, 11.2.1989; Directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (codification), JO L 299/25, 8.11.2008                                                             |
| ECJ         | European Court of Justice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| éd. / ed.   | éditeur / editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e.g.        | <i>exempli gratia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EIPR        | European Intellectual Property Review                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EUIPO       | Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, European Intellectual Property Office                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FF          | Feuille fédérale (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GATT        | General Agreement on Tariffs and Trade / Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# XIV Table des abréviations / *Table of abbreviations*

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geneva Act                         | Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (as adopted on May 20, 2015)/ Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (adopté le 20 mai 2015)                                                                                    |
| GRUR                               | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Allemagne)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HGer                               | Handelsgericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>ibid.</i>                       | <i>ibidem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IIC                                | International Review of Intellectual Property and Competition Law                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>id.</i>                         | <i>idem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IGP                                | Indication Géographique Protégée                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JCL                                | Jurisclasseur (LexisNexis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JdT                                | Journal des Tribunaux (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JO/OJ                              | Journal Officiel de l'Union Européenne/ Official Journal of the European Union                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| let. / <i>lit.</i>                 | lettre / <i>littera</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LGer                               | Landgericht (Allemagne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lisbon Act/Arrangement de Lisbonne | Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (as amended on September 28, 1979)/ Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (modifiée le 28 septembre 1979)                                                        |
| LPM                                | Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (RS 232.11) (Suisse)/ Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (RS 232.11) (Switzerland)                                                                                                                             |
| nDirM                              | Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (refonte), JO L 336/1, 23.12.2015                                                                                                                                                           |
| nLPM                               | Nouvelle Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (RS 232.11) (Suisse) (entrée en vigueur prévue pour le 1 <sup>er</sup> janvier 2017)/ new Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (RS 232.11) (entry into force planned for January 1, 2017) (Switzerland) |
| MTV                                | Mentions traditionnelles pour les vins                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OHMI                               | Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); ancienne dénomination de l'actuel EUIPO                                                                                                                                                                                                                      |
| OMC/WTO                            | Organisation Mondiale du Commerce/ World Trade Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMPI/WIPO | Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle / World Intellectual Property Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| p./pp.    | page(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| para.     | paragraphe(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| préc.     | précité(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PJA       | Pratique Juridique Actuelle (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PIBD      | Propriété intellectuelle – Bulletin documentaire de l’Institut National de Propriété Intellectuelle (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Règl./Reg | Règlement / Regulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resp.     | Respectivement/ respectively                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RMC       | Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11/1, 14.1.1994; Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (codification), JO L 78/1, 24.3.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RMUE      | Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (codification), JO L 78/1, 24.3.2009, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JO L 341/21, 24.12.2015 |
| RS        | Recueil systématique (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RSJ       | Revue Suisse de Jurisprudence (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s./ss     | suivant/ suivants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STG       | Spécialité(s) traditionnelle(s) garantie(s) protégée(s) au titre du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, JOUE L 93/1, 31.1.2006 ou du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO L 343/1, 14.12.2012                                                                                                                                                                                                     |
| sic!      | Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TF        | Tribunal fédéral (Suisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TFEU/TFUE | Treaty on the Functioning of the European Union ( <i>OJ C 326, of 26/10/2012, p. 1</i> )/Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ( <i>JO C 326, du 26/10/2012, p. 1</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

XVI Table des abréviations / *Table of abbreviations*

---

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TGI       | Tribunal de Grande Instance (France)                                                                         |
| TPP/PTP   | Trans-Pacific Partnership Agreement / Accord de Partenariat Transpacifique                                   |
| TRIPS     | voir ADPIC                                                                                                   |
| TTIP/PTCI | Transatlantic Trade and Investment Partnership / Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement |
| TUE       | Tribunal de l'Union Européenne / General Court of the European Union                                         |
| U.S./US   | United States of America / États-Unis d'Amérique                                                             |
| USPTO     | United States Patent and Trademark Office                                                                    |

# La réglementation « Swissness » : objectifs et principes

*Felix Addor/Nicolas Guyot*<sup>1</sup>

## I. Introduction

Le 1<sup>er</sup> janvier 2017 entreront en vigueur les modifications législatives du projet « Swissness » adoptées par le Parlement le 23 juin 2013. Le projet « Swissness » consiste, d'une part, en une modification de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM) et, d'autre part, en une révision totale de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics qui est abrogée et remplacée par la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (loi sur la protection des armoiries, LPAP).

La révision « Swissness » pose les bases permettant d'assurer à long terme la plus-value représentée par le fort potentiel commercial du « Swissness ». Les modifications adoptées introduisent de nouveaux critères dans la LPM qui définissent la provenance des produits et services de manière plus exacte que la loi de 1992. L'établissement de critères précis renforce en outre la protection de l'indication de provenance « suisse » et de la croix suisse, tant au niveau national que dans la perspective d'une mise en œuvre à l'étranger.

---

1 Felix Addor, Dr. iur. et avocat, est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Berne ainsi que directeur adjoint et jurisconsulte à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Nicolas Guyot, M. Sc. Biologie, M. A. HSG in Law & Economics et avocat, est juriste au Service juridique Droit de Propriété industrielle de l'IPI. F. Addor était le responsable, au sein de l'IPI, de la révision de la réglementation « Swissness » dès les premiers travaux (2006). N. Guyot traite les divers aspects de la mise en œuvre de cette révision.

Le nouveau droit propose des règles nuancées et adaptées aux cas concrets. La LPM révisée (nLPM) différencie trois catégories de produits, à savoir les produits naturels, les denrées alimentaires et les produits industriels, et prévoit des critères spécifiques visant à déterminer le lieu de provenance pour chacune de ces catégories. La nouvelle LPM renforce également le critère de rattachement pour les indications de provenance relatives aux services.

Parallèlement, la révision consolide la protection des indications de provenance en Suisse et à l'étranger. Elle prévoit à cet effet la création d'un registre des indications géographiques qualifiées (appellation d'origine protégée [AOP] et indication d'origine protégée [IGP]) pour les produits non-agricoles. Ce nouveau registre doit assurer qu'à l'avenir non seulement les produits agricoles puissent faire l'objet d'un enregistrement en tant qu'AOP/IGP, mais que les produits non agricoles puissent aussi bénéficier d'une protection similaire. Il sera en outre possible d'enregistrer à titre de *marques géographiques* les appellations d'origine et les indications géographiques inscrites dans un registre, les indications de provenance faisant l'objet d'une ordonnance de branche édictée par le Conseil fédéral ainsi que les appellations vinicoles protégées par les cantons.

Enfin, la nouvelle LPAP (nLPAP) définit et distingue clairement, d'une part, les armoiries officielles de la Confédération (consistant en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire) et, d'autre part, le drapeau suisse et la croix suisse. La principale nouveauté introduite par la révision de la LPAP est d'autoriser l'apposition de la croix suisse sur les produits de provenance Suisse. L'usage des armoiries de la Confédération sera en revanche exclusivement réservé à la Confédération ou à ses unités.

## II. Contexte

De nombreux produits et services suisses bénéficient d'une excellente réputation tant au niveau national qu'international en raison des valeurs qu'ils véhiculent, telles la qualité, la précision et la tradition<sup>2</sup>. Cette répu-

---

2 STEPHAN FEIGE *et al.*, *Swissness Worldwide*, Etude de l'Université de Saint-Gall et al. 2008, p. 32 (ci-après : FEIGE *et al.* 2008); STEPHAN FEIGE *et al.*, *Swissness Worldwide* 2013, [http St. Gallen](http://St.Gallen), Saint-Gall 2013, p. 28 (ci-après : FEIGE *et al.* 2013); Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur

tation permet de positionner les produits et services associés à la Suisse dans un segment de prix plus élevé.

Par exemple, les consommateurs suisses dépensent en moyenne 4,50 francs de plus par kilo pour de la viande de volaille provenant de Suisse; par ailleurs 75 % des Suisses sont prêts à déboursier 30 % de plus pour acheter des pommes suisses plutôt que des pommes provenant de l'étranger<sup>3</sup>. Selon une étude internationale réalisée en 2008, les consommateurs sont prêts à payer environ 20 % de plus pour des biens de consommation portant le label « Suisse », par exemple des montres, des bijoux ou du fromage.

Si on prend l'exemple de l'industrie horlogère, qui a exporté pour 17 milliards de francs en 2008, cela équivaldrait à une plus-value de 3 à 3,5 milliards de francs pour l'année 2008<sup>4</sup>. Pour la même année de référence et sur la base du même calcul fondé sur les exportations, on arrive à une plus-value de 960 millions pour l'industrie des bijoux et de 200 millions pour l'industrie du chocolat générée par l'indication de provenance suisse, soit pour ces trois branches un total de 4,5 milliards de francs<sup>5</sup>.

En se fondant sur différentes études, l'Association suisse des AOC-IGP estime que les produits suisses enregistrés en tant qu'AOC ou IGP génèrent actuellement, grâce à l'indication de provenance suisse, une

---

la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet «Swissness»), FF 2009 7711 (ci-après: Message Swissness), p. 7835.

- 3 Voir CONRADIN BOLLIGER/SOPHIE RÉVIRON, Consumer Willingness to Pay for Swiss Chicken Meat: An In-store Survey to Link Stated and Revealed Buying Behaviour, Paper presented at 12th European Association of Agricultural Economists (EAAE) Congress, 26 à 30 août 2008, Gand, Belgique. Des études à propos de pommes et de fraises ont livré des résultats semblables, voir CONRADIN BOLLIGER, *Produktherkunft Schweiz: Schweizer Inlandkonsumenten und ihre Assoziationen mit und Präferenzen für heimische Agrarerzeugnisse*, Tagungsband der 18. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 2008, et Gruppe Agrar-, Lebensmittel- und Umweltökonomie am Institut für Umweltscheidungen, Les consommateurs choisissent leurs fruits, in: *Info Agrar Wirtschaft* (bulletin du Groupe d'économie agraire, agroalimentaire et environnementale de l'Institut interdépartemental pour les décisions environnementales, EPFZ), 2008, n° 3, p. 3.
- 4 FEIGE *et al.* 2008, *supra* n. 2, p. 57; Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7835.
- 5 Les volumes d'exportation ont été tirés de la statistique du commerce extérieur suisse de l'Administration fédérale des douanes (base de données Swiss-Impex). Pour l'année 2008, le volume d'exportation pour l'industrie des bijoux s'est élevé à 4,8 milliards de francs et pour l'industrie du chocolat à près d'un milliard de francs (Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7835 s.)

plus-value proche de 20 % sur le marché intérieur et à l'étranger. Sur la base d'un chiffre d'affaires de près d'un milliard de francs, la plus-value équivaut à 200 millions<sup>6</sup>.

Les branches économiques considérées comme typiquement suisses, à savoir les montres/bijoux, le fromage et le chocolat, ne sont pas les seules à en profiter de manière substantielle. Par exemple, pour l'industrie suisse des machines, cette plus-value représenterait 1 à 2 % du chiffre d'affaires<sup>7</sup>, autrement dit 1,2 milliard de francs (soit 1,5 % des 80 milliards de francs d'exportations de machines enregistrées en 2008 selon Swissmem). Au total pour les branches mentionnées ci-avant (montres, bijoux, chocolat, AOP/IGP et machines), la plus-value induite par l'utilisation de l'indication de provenance « Suisse » s'élève à près de 6 milliards de francs pour l'année 2008, soit environ 1 % du produit intérieur brut<sup>8</sup>.

Le « Swissness price premium »<sup>9</sup> diffère significativement d'un pays à l'autre et selon le type de produit. Pour une tablette de chocolat par exemple, il s'élève à 65 % en Inde, alors qu'il est de 3 % en Allemagne; pour une montre quartz en acier, ce premium atteint 112 % au Japon alors qu'il n'est que de 8 % en Corée du Sud<sup>10</sup>.

Redécouverte comme instrument marketing au début des années 2000, dans un contexte de globalisation, de repli identitaire et de préoccupations environnementales accrues, le « Swissness » a incité un nombre croissant d'entreprises à apposer la croix suisse et des désignations telles que « Suisse », « qualité suisse », « made in Switzerland » sur leurs produits et les utiliser pour désigner leurs services et pour faire de la publicité en Suisse ou à l'étranger<sup>11</sup>.

---

6 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7836.

7 FEIGE *et al.* 2008, *supra* n. 2, p. 57.

8 PIB 2007 aux prix courants: 512,1 milliards de francs suisses; Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7836.

9 Différence de prix que les consommateurs sont prêts à payer par rapport à un produit sur lequel n'est pas affichée une indication de provenance suisse.

10 FEIGE *et al.* 2013, *supra* n. 2, p. 42 ss et ill. 47 et 49, qui présentent aussi le cas de la crème de jour « anti-aging », de la souris sans fil et de l'aspirateur.

11 Rapport du Conseil fédéral du 15 novembre 2006 relatif à la protection de la désignation « suisse » et de la croix suisse en réponse aux postulats Hutter et Fetz (ci-après: Rapport CF 2006), p. 6. Le rapport est disponible sur le site Internet de l'IPI à l'adresse suivante: [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/j10802f.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/j10802f.pdf) (dernière visite le 30 septembre 2016).

Un sondage réalisé en 2005 auprès des membres de l'Union suisse de l'article de marque (Promarca) a montré que plus de la moitié des entreprises questionnées utilisent la désignation « Suisse » à côté de leur propre marque (co-branding) et que 40 % entendaient davantage y recourir au cours des cinq années suivantes<sup>12</sup>.

Cette tendance s'illustre aussi par l'adoption en Suisse en 1998 du système de registre pour les indications de provenances qualifiées pour les produits agricoles<sup>13</sup> basé sur le modèle mis en place par l'UE<sup>14</sup>. Plusieurs marques de garantie et marques collectives visant à garantir la provenance suisse de produits alimentaires ont été déposées durant les années 1990 et 2000<sup>15</sup>. En outre, les dépôts de nouvelles marques contenant l'indication « Suisse » ont plus que quadruplé entre 1995 et 2008<sup>16</sup>.

Corollairement, les utilisations perçues comme abusives se sont multipliées. De nombreuses entreprises utilisent la croix suisse ou le « Swiss Made » sur leurs produits ou en relation avec leurs services, même lorsque ces produits ou services n'ont aucun lien avec la Suisse. Ces

12 Voir MARCO CASANOVA, *Die Marke Schweiz – Gefangen in der Mythosfalle zwischen Heidi und Willhelm Tell: Aktuelle Herausforderung im Zusammenhang mit der Verwendung der Marke Schweiz als Co-Branding-Partner*, in: Arndt Florack/Martin Scarabis/Ernst Primosch (éd.), *Psychologie der Markenführung*, Vahlen, Munich 2007, pp. 541 à 550.

13 Art. 16 de la loi fédérale sur l'agriculture du 28 avril 1998 (LAgri); Message concernant le paquet agricole 95 (FF 1995 IV 621).

14 Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, publié au JO n° L208/1 du 24 juillet 1992.

15 Ainsi notamment les marques de garantie: « IP – SUISSE (fig.) » CH-2P442640 (dépôt le 06.10.1994); « IP – SUISSE (fig.) » CH-P466562 (dépôt le 18.05.1999); « Suisse Garantie (fig.) » CH-P522327 (dépôt le 11.12.2003); « Suisse Garantie (fig.) » CH-P550773 (dépôt le 24.03.2005) et les marques collectives: « cerises suisses (fig.) » CH-P514201 (dépôt le 07.02.2003); « miel suisse (fig.) » CH P556048 (dépôt le 03.05.2006); « bio suisse » CH-564135 (dépôt le 06.07.2007).

16 En chiffres absolus, le nombre de marques verbales en vigueur contenant la mention « Suisse », « Swiss », etc. est passé de 635 à plus de 1253 en cinq ans (du 31 août 1994 au 31 août 1999). Le 31 août 2008, le nombre de ces marques était de 3098; un an plus tard, on en dénombre 5463. On constate donc une augmentation de huit fois et demie en l'espace de quinze ans (recherche effectuée le 8 octobre 2009 dans le registre suisse des marques sur Swissreg). Six ans et demi plus tard, ce nombre est de 5249 (recherche effectuée le 12 mai 2016 dans le registre suisse des marques sur Swissreg). Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7828.

abus ont conduit à des plaintes des milieux économiques<sup>17</sup> et à une plus grande sensibilité de la population et de la presse à l'utilisation de la désignation « suisse » et de la croix suisse<sup>18</sup>. Les associations de consommateurs ont dénoncé les abus<sup>19</sup> et certains secteurs économiques, tels que la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH)<sup>20</sup> ou l'association suisse

17 Par exemple la plainte déposée par Trybol AG devant la Commission suisse pour la loyauté contre la société Juvena (International) AG concernant l'usage par cette dernière de l'indication de provenance suisse pour des produits cosmétiques intégralement fabriqués à l'étranger mais pour lesquels la recherche et le développement étaient réalisés en Suisse. La plainte a été rejetée par la Commission (Rapport CF 2006, *supra* n. 11, p. 7). La presse a relayé le cas, notamment : NZZ, *Etiketten-Schwindel mit «Swissness»* ?, 19.02.2006.

La société Trybol AG a également porté ce litige devant les juridictions pénales du canton de Bâle-Ville (Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 20.07.2009 [non publiée]; Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 11.09.2012, *sic!* 2013, p. 233; voir également THOMAS WIDMER, *Indications de provenance «Suisse» : analyse de la jurisprudence récente et réflexions de lege ferenda*, *sic!* 2013, p. 222).

18 S'agissant des réactions populaires et de la presse, l'affaire de la ligne de casseroles «Sigg Switzerland Casa», vendues en masse dans le cadre d'une action de la Coop dans le courant de l'année 2003 a été la plus retentissante. Les casseroles en question et leur emballage étaient munis de la désignation «Switzerland» et de la croix suisse alors qu'elles étaient fabriquées en Chine (Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7726; Rapport CF 2006, *supra* n. 11, p. 7 et annexe 1). Les médias en ont fait un large écho, notamment : L'émission *Kassensturz* diffusé sur SF1, *Pfannen-Trophy geht doch noch weiter*, 23.12.2003; Swissinfo, *l'année de la casserole*, 27.01.2004.

*Kassensturz* a proposé plusieurs autres émissions dénonçant les abus dans l'utilisation de l'indication de provenance «Suisse», par exemple : *Kassensturz*, *Etiketten-Schwindel: «Swiss Made» aus aller Welt*, 16.09.2009, concernant les «Berner Rösti» de la marque Hero fabriqués à partir de pommes de terre provenant de l'Union Européenne et les vêtements de la marque Hanro of Switzerland fabriqués au Portugal; *Kassensturz*, *Der Bschiiss mit der «Swissness» geht weiter*, 06.03.2012, dénonçant la viande des Grisons provenant d'Argentine et le miel suisse produit par des abeilles au Mexique.

Du 09.03.2010 au 26.06.2010, le forum politique de la Confédération (Käftigturm) a organisé différents débats et conférences sur le thème de la provenance suisse sous le titre «Labellisé «suisse» ... vraiment suisse?».

19 Liste de produits portant une indication de provenance suisse inexacte («Bschiiss-Liste») publiée en 2009 par la Fondation pour la protection des consommateurs (FPC).

20 En juin 2007, l'assemblée générale de la FH a décidé de demander à la Confédération la révision de l'ordonnance sur le «Swiss made» afin de renforcer celui-ci. Ces doléances ont été relayées au parlement par le conseiller national Didier Berberat (Interpellation 07.3666 Berberat [PS/NE] du 04.10.2007 «Renforcement du «Swiss made» en matière horlogère»).



des cosmétiques et des détergents (SKW)<sup>21</sup>, se sont mobilisés pour une meilleure protection du « Swiss Made ».

Ces contestations ont trouvé un écho politique et ont donné lieu à plusieurs interventions parlementaires<sup>22</sup>, parmi lesquelles les postulats de la conseillère aux États, M<sup>me</sup> Anita Fetz, du Parti Socialiste (PS)<sup>23</sup> et de l'ancienne conseillère nationale, M<sup>me</sup> Jasmin Hutter, du parti Union Démocratique du Centre (UDC)<sup>24</sup>, que le Parlement adoptera en juin 2006 signifiant ainsi le coup d'envoi de la révision « Swissness ».

### III. Objectifs de la révision

#### A. Mettre un terme aux abus

Le premier objectif de la révision Swissness est de mettre un terme aux abus dans l'utilisation de l'indication de provenance suisse, du moins au niveau national. Cet objectif ressort clairement des postulats Hutter et Fetz. Dans son postulat, M<sup>me</sup> Fetz mentionne du reste la décision de la Commission suisse pour la loyauté du 13 juin 2005 dans le cas Juvena, qualifiant cette décision d'« incompréhensible »<sup>25</sup>. Dans cette décision, la Commission avait considéré qu'il n'était pas déloyal d'utiliser l'indication de provenance suisse en lien avec des produits cosmétiques développés en Suisse mais fabriqués intégralement à l'étranger<sup>26</sup>.

#### B. Préciser les critères de provenance

La lutte contre les abus requiert préliminairement l'établissement de critères permettant de déterminer clairement la provenance suisse des pro-

21 BERNARD CLOËTTA, « Swissness » : l'industrie cosmétique suisse passe à l'offensive, *La Vie économique Revue de politique économique*, 10-2014, p. 23.

22 Interpellation 05.3211 Zuppiger (UDC/ZH) du 18.03.2005 « Utilisation abusive de la croix suisse » ; Postulat 06.3056 Hutter (UDC/SG) du 16.03.2006 « Protection de la marque suisse » (ci-après : Postulat Hutter) ; Postulat 06.3174 Fetz (PS/BS) du 24.03.2006 « Renforcer la marque Made in Switzerland » (ci-après : Postulat Fetz) ; Question 07.1001 Reymond (UDC/GE) du 06.03.2007 « L'importance d'un vrai « Swiss made » pour l'horlogerie » et Interpellation 07.3666 Berberat (PS/NE) du 04.10.2007 « Renforcement du « Swiss made » en matière horlogère ».

23 Postulat Fetz, *supra* n. 22.

24 Postulat Hutter, *supra* n. 22.

25 Postulat Fetz, *supra* n. 22.

26 Affaire Juvena, voir *supra* n. 17 ; Rapport CF 2006, *supra* n. 11, p. 7.

duits et des services. La loi en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016 protège déjà les indications de provenance, ainsi notamment la désignation « Suisse ». Cependant, c'est en des termes très généraux qu'elle énonce les conditions régissant la provenance des produits et services.

L'art. 48 al. 1 aLPM (LPM en force jusqu'au 31 décembre 2016), qui s'applique indistinctement à tous les produits, prévoit que la provenance d'un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés. Aux termes de la loi et selon le message du 21 novembre 1990<sup>27</sup>, il n'est pas nécessaire que le lieu de fabrication et la provenance des matières de base, respectivement des composants utilisés concordent<sup>28</sup>.

L'art. 48 al. 2 aLPM réserve les cas dans lesquels des conditions supplémentaires sont requises, celles-ci pouvant résulter de la loi<sup>29</sup>, du cahier de charge d'une AOP/IGP ou d'un règlement applicable à une marque de garantie ou encore résulter de principes de fabrication ou d'exigences de qualité usuelles au lieu de fabrication et dont le respect est attendu par les milieux concernés<sup>30</sup>.

Dans l'examen de la provenance de produits, la tendance suivie jusqu'ici par la doctrine et la jurisprudence était de distinguer les produits naturels bruts, les produits naturels transformés et les produits industriels<sup>31</sup>.

La jurisprudence rendue sur la base de l'art. 48 aLPM en matière d'indication de provenance relative aux produits industriels considérait que pour se prévaloir d'une provenance suisse, l'étape qui confère au produit

---

27 Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, p. 37.

28 SIMON HOLZER in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (éd.), *Markenschutzgesetz Handkommentar*, Stämpfli, Bern 2009, *ad* art. 48 LPM, p. 894, N° 14.

29 Notamment l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres et les dispositions de droit cantonal concernant la protection des appellations et désignations pour les vins.

30 PHILIPPE GILLIÉRON in: Jacques de Werra/Philippe Gilliéron (éd.), *Commentaire romand propriété intellectuelle*, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, *ad* art. 48 LPM N° 10; HOLZER *supra* n. 28, *ad* art. 48 LPM, p. 898, N° 34; ROLAND MÜLLER/THOMAS GEISER/MÉLISSA DUFOURNET, *Swissness bei Produktionsgütern und beim Film*, PJA 12/2013, p. 1743.

31 CHRISTOPH WILLI, *Markenschutzgesetz Kommentar*, Orell Füssli, Zurich 2002, *ad* art. 48 LPM, p. 362 ss, N° 4 ss; HOLZER, *supra* n. 28, *ad* art. 48 LPM, p. 898, N° 34.

ses caractéristiques essentielles doit avoir lieu en Suisse et au moins 50 % des coûts de revient du produit en question doivent avoir été générés en Suisse<sup>32</sup>. Le seuil des 50 % des coûts de revient n'a toutefois jamais été confirmé par le Tribunal fédéral, lequel, dans un *obiter dictum* de 1971, ne parle que d'une part adéquate des coûts de revient (« ein angemessener Teil der Gestehungskosten »)<sup>33</sup>, sans définir concrètement ce que représente une « part adéquate ».

En outre, la question de savoir précisément quels sont les coûts qui peuvent être inclus, respectivement exclus, dans le calcul des 50 % est restée ouverte<sup>34</sup>. Selon la pratique établie par les juridictions cantonales, il ne faudrait prendre en compte que les coûts des matières premières, des produits semi-finis, des accessoires, des salaires et des coûts de fabrication, à l'exclusion des coûts de vente, de publicité et de distribution<sup>35</sup>. L'endroit où ont été effectués la recherche et le développement ne peut à lui seul déterminer la provenance d'un produit<sup>36</sup>. En 2012, le tribunal pénal de Bâle-Ville a toutefois relativisé cette pratique en admettant que dans le cas des cosmétiques, qui ne sont pas des marchandises pour lesquelles le caractère manuel de la fabrication joue un rôle central dans la détermination de la provenance, la recherche et le développement pouvaient être considérés comme une étape essentielle de fabrication, parmi d'autres<sup>37</sup>.

Concernant les produits naturels transformés (fromage, saucisses, chocolats), la situation juridique actuelle est encore plus floue. Pour ceux-ci, le facteur déterminant peut être la provenance de la matière première utilisée et/ou le lieu de la transformation, selon la perception des milieux concernés. La jurisprudence a développé certains critères dans des cas d'espèces<sup>38</sup>. Toutefois, des critères généraux permettant de déterminer

32 HGer Zurich, arrêt du 31.08.1933, SJZ 1933/34, Heft 21, p. 329; HGer Saint-Gall, arrêt du 24.04.1968, RSJ, 1972, p. 207; HGer Saint-Gall, arrêt du 06.11.1992, GVP 1992 N° 39, p. 100; Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 20.07.2009 [non publiée]; Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 11.09.2012, sic! 2013, p. 233.

33 TF, arrêt du 08.06.1971, PBMMI, 1971, p. 84.

34 HOLZER, *supra* n. 28, *ad* art. 48 LPM, p. 894, N° 16.

35 HGer Saint-Gall, arrêt du 24.04.1968, RSJ, 1972, p. 207.

36 ATF 89 I 49; TC NE, arrêt du 07.07.1969, RSPI 1971, p. 210; Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 20.07.2009 [non publiée].

37 Tribunal pénal Bâle-Ville, décision du 11.09.2012, sic! 2013, p. 233.

38 Voir WILLI, *supra* n. 31 *ad* art. 48 LPM, p. 362s, N° 6 ss; HOLZER, *supra* n. 28, *ad* art. 48 LPM, p. 896, N° 23 ss.

clairement la provenance des produits alimentaires ne peuvent pas être déduits de l'art. 48 aLPM.

Les critères de provenance en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016 sont donc vagues et s'adaptent difficilement aux différents produits. Il en résulte une insécurité juridique importante pour les producteurs ainsi que pour les consommateurs. La nouvelle législation y remédie en clarifiant les critères de provenance.

### C. Renforcement de la protection de la marque suisse

Le troisième objectif, qui va de pair avec les deux premiers, consiste à renforcer la protection du «Swiss Made». Cet objectif était motivé par des considérations politico-économiques. L'interpellation de l'ancien conseiller national, Bruno Zuppiger (UDC) et les postulats Hutter et Fetz mettent en avant le risque pour l'économie suisse et ses emplois que représente l'utilisation abusive de la désignation «Swiss Made» sur des produits de provenance étrangère<sup>39</sup>.

Bien que la loi reconnaisse aux concurrents, mais aussi aux associations économiques et professionnelles ainsi qu'aux organisations de consommateurs la qualité pour agir lors d'usage d'une indication de provenance inexacte ou trompeuse<sup>40</sup>, la pratique a montré que trop souvent les utilisations abusives, même manifestes, restent sans conséquence parce qu'aucun particulier, ni aucune organisation n'engage d'actions civiles ou de poursuites pénales<sup>41</sup>. Quant à l'apposition intentionnelle de la croix suisse sur des produits dans un but commercial, elle constitue une infraction poursuivie d'office<sup>42</sup> et tout un chacun peut dénoncer ces violations. Les instances cantonales, compétentes pour la poursuite de ces infractions<sup>43</sup>, n'ont cependant ouvert que très peu de procédures. Le caractère collectif attaché à l'usage des indications de provenance explique cette situation; aucun particulier ne voulant défendre à sa charge un bien collectif<sup>44</sup>.

---

39 *Supra* n. 22.

40 Art. 55 et 56 aLPM.

41 L'usage d'une indication de provenance inexacte n'est poursuivi que sur plainte selon la aLPM (art. 64 al. 1 aLPM).

42 Art. 13 LPAP.

43 Art. 15 al.1 LPAP.

44 Message Swisness, *supra* n. 2, p. 7740. Dans certains cas, des particuliers ont tenté de dénoncer les abus aux autorités pénales, mais les poursuites n'ont pas abouti:

Afin de renforcer la protection des indications de provenance, la nouvelle LPM prévoit la poursuite d'office non seulement de tout emploi par métier, mais également de tout emploi intentionnel d'indications de provenance inexactes (art. 64 al. 1 nLPM). En outre, la nouvelle législation habilite l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à dénoncer ces infractions et à faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure (art. 64 al. 3 nLPM). Ces droits comprennent le droit d'être entendu au sens de l'art. 107 CPP, celui de recourir contre les ordonnances de classement (art. 322 al. 2 CPP) et les décisions (art. 382 al. 1 CPP). Cette nouveauté permet à l'IPI, le cas échéant, d'intervenir dans une procédure pénale pendante afin d'éviter que celle-ci soit abandonnée si les plaignants se désistent.

Sur le plan civil, la révision « Swissness » élargit la qualité pour agir et confère à l'IPI et aux cantons la possibilité d'agir contre l'utilisation abusive d'indications de provenance se référant à leur territoire respectif (art. 56 al. 1 let. c et d nLPM). Ainsi, dans des cas d'abus manifestes, qui ne sont pas liés à une branche spécifique, l'IPI pourra intervenir en Suisse et, à l'étranger, procéder par voie diplomatique avec le soutien des ambassades suisses sur le terrain.

Le renforcement de la protection intervient également dans le cadre du déroulement de la procédure civile. La nouvelle législation introduit en effet un renversement du fardeau de la preuve dans les procédures civiles, y compris les procédures de mesures provisionnelles (art. 51a nLPM)<sup>45</sup>. Il reviendra à celui qui utilise une indication de provenance, et non à celui qui en conteste l'exactitude, de prouver que cette dernière est conforme à la loi. Ce renversement du fardeau de la preuve se justifie du fait que le défendeur est en principe le seul à avoir connaissance des détails de la fabrication de son produit.

---

voir les décisions du tribunal cantonal de Schwyz (KGer Schwyz, décision du 12.08.2009 [non publié]) et du tribunal cantonal lucernois (OGer Lucerne, décision du 24.06.2009 [non publié]) qui ont toutes deux confirmé des ordonnances de non entrée en matière, respectivement de classement, dans des affaires dans lesquelles la partie poursuivie faisait usage de la croix suisse sur ses produits. Voir également l'encart dans la SonntagsZeitung du 2.11.2008.

45 Le principe applicable en procédure civile est que la partie qui entend déduire un droit de faits qu'elle allègue supporte le fardeau de prouver ces faits (art. 8 CC). Si elle échoue, elle doit en assumer les conséquences (ATF 127 III 519 c. 2a; 129 III 18, c. 2.6). L'art. 51a nLPM constitue une exception à ce principe.

Enfin, la nouvelle législation introduit deux nouveaux instruments juridiques qui permettront de renforcer efficacement la protection des indications géographiques qualifiées en Suisse et à l'étranger. La nouvelle LPM prévoit d'une part la création d'un registre des AOP et des IGP pour les produits non agricoles, c'est-à-dire de tous les produits qui ne peuvent pas obtenir une protection par le biais du registre pour les produits agricoles tenu par l'office fédéral de l'agriculture (OFAG) et, d'autre part, la possibilité d'enregistrer des marques géographiques<sup>46</sup> portant sur des appellations d'origine et des indications géographiques enregistrées dans un registre national ou cantonal ou protégées en vertu d'une loi ou d'une ordonnance.

## **D. Légalisation de l'usage de la croix suisse**

L'utilisation de la croix suisse est régie par la LPAP. L'art. 2 aLPAP ([LPAP] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) interdit d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, notamment la croix suisse et les armoiries de la Confédération sur les produits ou sur le packaging des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises. L'apposition de la croix suisse afin d'indiquer la provenance d'un produit constitue un but commercial au sens de cette disposition<sup>47</sup>. Ainsi, selon la législation actuelle, l'apposition de la croix suisse sur une bouteille d'eau minérale, une crème glacée, un tube de mayonnaise ou une casserole dans le but d'indiquer aux consommateurs que le produit provient de Suisse est illégale et passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à quatre mois en cas de récidive (art. 13 aLPAP), et cela même si le produit provient entièrement de Suisse.

Seul l'emploi de la croix suisse sur des produits à des fins non commerciales ou dans un but décoratif, par exemple une croix suisse de grande dimension sur un T-shirt, est licite. Une reproduction très fortement stylisée de la croix suisse qui exclut tout risque de confusion avec l'emblème national peut licitement être apposée sur des produits. La frontière est toutefois tenue entre usage décoratif licite et usage illicite<sup>48</sup>.

---

46 Voir JÜRGEN SIMON, La nouvelle marque géographique et le statut des indications de provenance étrangères en Suisse, dans cet ouvrage, p. 67 ss.

47 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7728; voir ATF 139 III 424.

48 Rapport CF 2006, *supra* n. 11, p. 10.

Force est de constater que peu d'acteurs du marché se sont conformés à cette interdiction ; les étales de nos supermarchés sont remplis de produits sur lesquels sont apposées des croix suisses.

Mettre fin aux abus concernant l'usage de la croix suisse sur des produits sans changer la loi aurait signifié la mise en œuvre effective de l'article 2 aLPAP et donc la poursuite en justice de tous les acteurs du marché faisant un usage illicite de la croix suisse. Le Parlement a considéré plus opportun de suivre la proposition du Conseil fédéral et de légaliser, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017, l'usage de la croix suisse pour les produits provenant effectivement de Suisse.

### **E. Protection et attentes des consommateurs quant à la provenance**

L'adoption de critères plus précis dans la nouvelle loi permet de clarifier les conditions d'utilisation des indications de provenance. Ces nouveaux critères prennent en considération les attentes des consommateurs quant à la part suisse d'un produit qualifié de « Swiss Made ». Ce sont au final les consommateurs qui paient le « Swissness premium price ». S'ils sont disposés à payer davantage pour des produits suisses, ils attendent en contrepartie qu'un produit arborant une indication « Suisse » soit effectivement de provenance suisse.

Les attentes de la majorité des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, sont très élevées par rapport à la provenance suisse. Les consommateurs sont en effet prêts à déboursier davantage pour des denrées alimentaires suisses que pour des produits en provenance d'autres pays. Il ressort d'un sondage représentatif réalisé en 2003 sur mandat de l'OFAG que la majorité des personnes interrogées attend d'un « produit portant une indication de provenance suisse qu'il provienne effectivement à 100 % de Suisse »<sup>49</sup>. Dans un sondage similaire datant de 2007, 80 % des personnes interrogées disent s'attendre à ce que la nourriture produite en Suisse le soit selon des conditions plus sévères qu'à l'étranger<sup>50</sup>. Une étude menée en 2008 par l'Université de Saint-Gall dans 66 pays révèle que la majorité des personnes interrogées s'attend à ce que la part des matières premières suisses utili-

---

49 Voir OFAG, Rapport agricole 2003, Berne 2003, p. 146.

50 Voir OFAG, Herkunft von Landwirtschaftsprodukten, Berne 2007.

sées représente de 60 à 70 % du produit (en moyenne)<sup>51</sup>. Ce chiffre, qui est moins élevé par rapport au sondage réalisé par l'OFAG, s'explique par le fait qu'une partie des personnes interrogées admet que la Suisse ne dispose pas de toutes les matières premières nécessaires. L'art. 48b al. 3 nLPM tient compte de cette réalité.

Un sondage réalisé en juillet 2015 par gfs.bern montre que la plupart des consommateurs suisse s'attend à ce qu'une denrée alimentaire « Swiss Made » contienne entre 80 et 100 % de matières premières provenant de Suisse<sup>52</sup>. 65 % des sondés déclarent attendre d'un produit industriel labellisé « Swiss Made » une part suisse entre 60 et 100 % des coûts de revient de ce produit<sup>53</sup>. Enfin, selon ce même sondage, plus de trois quart des sondés se disent d'accord avec les nouveaux critères de provenance<sup>54</sup>.

Les critères adoptés dans la législation se fondent donc sur des études empiriques et correspondent aux attentes des consommateurs<sup>55</sup>.

Il est possible qu'en raison de la nouvelle réglementation les critères de provenance (au sens de la LPM) ne puissent plus être remplis pour certains produits, notamment du fait de la dispersion du processus de fabrication dans de nombreux pays et de l'approvisionnement en matières premières à l'étranger. C'est le fruit de la mondialisation. La suppression de l'indication de provenance pour ces produits permet cependant justement d'éviter la tromperie des consommateurs<sup>56</sup>.

## F. Incitation à produire en Suisse

Le renforcement des critères définissant la provenance suisse a également pour but d'inciter les entreprises à investir davantage en Suisse afin de produire des biens suisses. Le Message souligne que « pour les sociétés suisses qui ont l'intention de transférer leur production à l'étranger mais qui tirent déjà un avantage indéniable de l'utilisation de la désignation <Suisse> ou de la croix suisse, la révision les incitera à main-

---

51 FEIGE *et al.* 2008, *supra* n. 2, p. 53 ss.

52 gfs.bern, Plangemässe Umsetzung der Swissness-Vorlage gewünscht, août 2015, p. 1.

53 gfs.bern, *supra* n. 52, p. 1.

54 gfs.bern, *supra* n. 52, p. 1.

55 FEIGE *et al.* 2008, *supra* n. 2, p. 53 ss; FEIGE *et al.* 2013, *supra* n. 2, p. 57 ss; gfs.bern, *supra* n. 52, p. 1; Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7766.

56 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7735.



tenir une part essentielle de la production ou le siège de la société en Suisse ou encore à utiliser davantage de matières premières suisses plutôt qu'étrangères. Les mesures prévues sont donc profitables à la production intérieure suisse. »<sup>57</sup>

Après l'adoption de la nouvelle loi, plusieurs entreprises provenant de différents secteurs industriels ont indiqué avoir effectué ou planifié d'effectuer des investissements en vue d'adapter la production aux nouveaux critères d'une provenance suisse<sup>58</sup>.

#### IV. Chronologie et élaboration de la réglementation

La volonté de renforcer la protection du « Swissness » émane en premier lieu du politique<sup>59</sup> avec l'adoption en juin 2006<sup>60</sup> du postulat Fetz par le Conseil des États, soutenu par le conseiller fédéral Blocher<sup>61</sup>, et du postulat Hutter par le Conseil national. En adoptant ces postulats, le Parlement a donné mandat au Conseil fédéral d'examiner et de présenter les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la protection de l'indication de provenance « Suisse ».

Le 15 novembre 2006, le Conseil fédéral a publié un rapport en réponse aux postulats Hutter et Fetz<sup>62</sup>. Celui-ci proposait d'élaborer un projet de modification/abrogation de la LPAP et de modification de la LPM,

57 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7834.

58 Neue Zürcher Zeitung, Gut positionierte Uhrenmarken sind gegenüber der Frankenstärke immun, 21.03.2015; Tagesanzeiger, Victorinox investiert Millionen im Jura, 25.03.2015; Solothurner Zeitung, Uhren-Zulieferer Estima: «Schweiz kann höhere Nachfrage abdecken», 23.06.2015; KronoSwiss, Medienmitteilung, 20.08.2015; Oltnertagblatt, Uhrenzulieferer investierte wegen Swissness-Gesetz – nun droht Verzögerung, 06.09.2015; Migros Magazine.ch, Fabrique de couleurs (Caran d'Ache), 07.03.2016.

59 Entre 2005 et 2007, pas moins de cinq interventions parlementaires ont porté sur un renforcement de la protection de la « marque suisse », cf. *supra* n. 22.

60 Voir le rapport du 9 mars 2007 concernant les motions et les postulats des conseils législatifs de l'année 2006 et l'annexe 1 du rapport du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant les motions et les postulats des conseils législatifs de l'année 2007.

61 Conseiller fédéral Christoph Blocher: « *In diesem Sinne sind wir bereit, das Postulat entgegenzunehmen, und werden den entsprechenden Bericht auch vorlegen.* » BO 2006 S 400.

(« Dans ce sens, nous sommes prêts à accepter le postulat et allons préparer le rapport correspondant. » [traduction libre]).

62 Rapport CF 2006, *supra* n. 11.

de favoriser l'élaboration avec les associations professionnelles d'ordonnances réglant l'utilisation de la désignation « suisse » pour des branches économiques spécifiques et de prendre les mesures pour renforcer la protection de la désignation « suisse »/croix suisse en Suisse et à l'étranger. Les deux commissions des affaires juridiques du Conseil des États et du Conseil national ont pris connaissance du rapport de manière favorable et ont renoncé à le transmettre au Parlement<sup>63</sup>.

## A. Avant-Projet de 2007

Le 28 novembre 2007, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de modification de la LPM et un avant-projet de révision de la LPAP, accompagnés d'un rapport explicatif<sup>64</sup>. Ces deux avant-projets contenaient déjà les principales nouvelles mesures visant à renforcer la protection de la désignation « suisse », c'est-à-dire la « marque géographique »<sup>65</sup>, le registre AOP/IGP pour les produits non agricoles et le renversement du fardeau de la preuve, ainsi que la légalisation de l'usage de la croix suisse pour les produits suisses. Dès le départ, ces propositions n'ont pas fait l'objet de contestations.

Concernant les exigences d'une provenance suisse, l'avant-projet de la LPM proposait de classer les produits en trois catégories (produits naturels, produits naturels transformés et produits industriels) et de définir la provenance des produits sur la base de deux critères cumulatifs :

- un critère général applicable à tous les produits (y inclus les denrées alimentaires<sup>66</sup>), selon lequel la provenance correspond au lieu où est réalisé au minimum 60 % du prix de revient du produit, y inclus les coûts de recherche et développement<sup>67</sup>;

---

63 Voir « Chronologie du processus législatif Swissness » sur le site Internet de l'IPI.

64 Rapport explicatif du 28 novembre 2007 du Conseil fédéral sur la protection de l'indication de provenance « Suisse » et de la croix suisse (ci-après : Rapport explicatif CF 2007). Le rapport est disponible sur le site Internet de l'IPI à l'adresse suivante : [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/j10807f.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/j10807f.pdf) (dernière visite le 30 septembre 2016).

65 L'avant-projet prévoyait la possibilité d'enregistrer une marque de garantie ou une marque collective pour des indications géographiques, en dérogation à l'art. 2 let. a LPM.

66 Désigné « produits naturels transformés » dans le projet de 2007, voir Rapport explicatif CF 2007, *supra* n. 64, p. 46.

67 Rapport explicatif CF 2007, *supra* n. 64, p. 45.

- un critère spécial spécifique à chaque catégorie de produit faisant référence au lien qui doit exister entre le produit et le lieu de provenance. Pour les denrées alimentaires, le lieu de provenance décisif correspond à celui de l'étape de la transformation du produit naturel ayant donné à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles. Pour les produits industriels, il s'agit du lieu où s'est déroulée l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles, une étape de fabrication au moins devant être effectuée à ce lieu<sup>68</sup>.

Dans l'ensemble, les deux avant-projets, soit celui relatif à la modification de la LPM et celui relatif à la révision de la LPAP, ont recueilli une large adhésion. Le critère général des 60 % du prix de revient a été discuté par la quasi-totalité des participants à la procédure de consultation, en particulier en lien avec les produits naturels transformés (denrées alimentaires) pour lesquels ce critère a été jugé inadéquat. La majorité des acteurs du monde agricole<sup>69</sup> et des milieux de défense des consommateurs<sup>70</sup> ont proposé un critère fondé sur le poids des matières premières pour fixer la provenance des denrées alimentaires. Le critère des 60 % des coûts de revient pour les denrées alimentaires a également été critiqué par l'industrie agro-alimentaire<sup>71</sup>. Dans sa prise de position du 28 mars 2008, la Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial) déclarait « *Eine zentrale Bestimmung der Vorlage ist Art. 48 E-MSchG <Herkunftsangabe für Waren>. Die vorgeschlagene Regelung trägt den besonderen Gegebenheiten bei Nahrungsmitteln nicht Rechnung.* »<sup>72</sup>

68 Rapport explicatif CF 2007, *supra* n. 64, p. 46.

69 Union suisse des paysans (USP); Association des producteurs d'œufs suisses (Gallo Suisse); Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural (AGRIDEA); Association Suisse des Organisations d'Agriculture Biologique (BIO SUISSE); Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB); Association vaudoise de promotion des métiers de la terre (Prométerre); Organisation fromagère suisse (KOS); Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AgorA); Association suisse pour la promotion des AOC-IGP (AOC-IGP); Uniterre; canton de Saint-Gall (voir le Rapport du Conseil fédéral rendant compte du résultat de la consultation du 15 octobre 2008 [ci-après: Rapport de consultation CF 2008], p. 17); le rapport est disponible sur le site Internet de l'IPI à l'adresse suivante: [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/j10817f.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/j10817f.pdf) (dernière visite le 30 septembre 2016).

70 Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (acsi); Fondation pour la protection des consommateurs (FPC); Konsumentenforum (kf).

71 Rapport de consultation CF 2008, *supra* n. 69, p. 9.

72 Prise de position du 28.03.2008 de la fial dans la cadre de la procédure de consultation sur l'avant-projet de 2007, p. 2. Disponible sur le site Internet de l'IPI.

Fial requerrait alors : « *in diesem Artikel [Art. 48 E-MSchG] ein Vorbehalt der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen aufzunehmen.* »<sup>73</sup> Autrement dit, la Fédération demandait d'exclure les denrées alimentaires du champ d'application de la loi sur la protection des marques et de régler la question de la provenance des denrées alimentaires par le droit alimentaire exclusivement.

Une partie des associations des milieux économiques<sup>74</sup>, les deux grands distributeurs (Coop et Migros), ainsi que l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et dix cantons<sup>75</sup> ont également considéré qu'il fallait exclure les denrées alimentaires du champ d'application de la LPM. Ils ont souligné l'incompatibilité du critère fondé sur le prix de revient avec la déclaration de provenance obligatoire du droit des denrées alimentaires qui est indépendante de tout critère de valeur.

## B. Projet de 2009

Après d'intenses discussions informelles entre la fial et l'administration fédérale sur la question du critère le plus adapté pour définir la provenance des denrées alimentaires, le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 25 mars 2009 de maintenir les denrées alimentaires dans le champ d'application du projet «Swissness». Il a retenu la provenance des matières premières, et non plus le coût de revient, comme critère pour les denrées alimentaires et fixé le seuil pour une provenance suisse à 80 %<sup>76</sup>.

Les acteurs agricoles ont salué cette décision de même que la fial dans un communiqué de presse du 25 mars 2009 et dans sa newsletter du mois d'avril 2009<sup>77</sup>.

---

(« Une disposition centrale de ce projet est l'art. 48 P-LPM «provenance des produits». La réglementation proposée ne tient pas compte des particularités des denrées alimentaires. » [traduction libre]).

73 Prise de position du 28.03.2008 de la fial dans le cadre de la procédure de consultation sur l'avant-projet de 2007, p. 2 (« d'introduire une réserve dans cet article [48 P-LPM] en faveur du droit des denrées alimentaires » [traduction libre]).

74 USAM, Proviande, economiesuisse, PROMARCA et fial (Rapport de consultation CF 2008, *supra* n. 69, p. 13).

75 ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI et GE (Rapport de consultation CF 2008, *supra* n. 69, p. 13).

76 Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 25.03.2009.

77 fial, communiqué de presse du 25.03.2009; fial, newsletter N° 2, avril 2009, p. 6.

Le projet de révision de la LPM ainsi adapté et le message correspondant ont été approuvés par le Conseil fédéral le 18 septembre 2009<sup>78</sup>.

Suite à l'approbation par le Conseil fédéral, certains cantons se sont inquiétés que le pourcentage minimal soit revu à la baisse ou sapé par diverses exceptions au cours du processus législatif. Ainsi par exemple des parlementaires du canton de Saint-Gall ont interpellé leur gouvernement en novembre 2009 afin de clarifier s'il existait des moyens au niveau cantonal pour renforcer la loi « Swissness »<sup>79</sup>.

Dans le courant de l'année 2011, l'Union suisse des paysans a élaboré une initiative populaire pour le cas où le Parlement n'accepterait pas la nouvelle loi<sup>80</sup>. L'industrie alimentaire a alors accordé une concession aux agriculteurs, rendant une éventuelle initiative obsolète<sup>81</sup>.

### C. Débats parlementaires

Le processus parlementaire a débuté en janvier 2010 par l'examen du projet de révision de 2009 par la commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) et s'est terminé en 2013. Les débats se sont cristallisés principalement autour des critères de provenance des denrées alimentaires.

D'emblée, la CAJ-CN a chargé une sous-commission de lui faire des propositions<sup>82</sup>. Parallèlement, la commission de l'économie et des redevances (CER-CN) a décidé de se saisir également du dossier et de procéder à des auditions. Elle a publié un co-rapport dans lequel elle pro-

78 Message Swissness, *supra*, n. 2.

79 Voir interpellation Hug/Muolen/Oppliger-Sennwald/Wehrli-Buchs/Britschgi-Diepoldsau/Graf-Frei-Diepoldsau « Swissness in Gefahr? » du 30.09.2009 et Réponse du gouvernement st. gallois du 26.01.2010 à cette interpellation.

80 BauernZeitung, Swissness: Vorstand des Bauernverbands für Volksinitiative, 12.10.2011.

81 Voir communiqué de presse fial du 17.11.2011 dans lequel fial indique notamment : « *Im Klartext akzeptiert die Nahrungsmittel-Industrie, dass ein stark verarbeitetes Lebensmittel zu 60 Prozent aus Schweizer Rohstoffen oder Zutaten zu bestehen hat und dass die Herstellkosten dafür zu 60 Prozent in der Schweiz angefallen sein müssen.* »

(« En clair, l'industrie agro-alimentaire accepte qu'une denrée alimentaire hautement transformée soit constituée de matières premières ou de composants à 60 % de provenance suisse et que les coûts de revient de ce produit doivent être générés en Suisse. » [traduction libre]).

82 Communiqué de presse de la CAJ-CN du vendredi 15 octobre 2010.

posait de faire la distinction, parmi les denrées alimentaires, entre les produits faiblement transformés et les produits hautement transformés avec des critères différents selon la sous-catégorie<sup>83</sup>. Cette solution, adoptée par la CAJ-CN en novembre 2011<sup>84</sup> et par le Conseil national durant la session de printemps 2012<sup>85</sup>, sera rejetée à l'unanimité par la commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-CE)<sup>86</sup> et par le Conseil des États durant la session d'hiver 2012<sup>87</sup>.

Le Conseil fédéral a combattu cette proposition de faire une distinction entre produits faiblement transformés et produits hautement transformés en raison de sa complexité, son manque de transparence et du surcroît de bureaucratie occasionné. Une des raisons principales réside dans la difficulté de trouver des critères pertinents permettant de distinguer un produit faiblement transformé d'un produit hautement transformé. Ainsi, lorsqu'au cours de la session d'hiver 2012, le conseiller aux États Urs Schwaller a soumis la proposition individuelle de se rattacher à la décision du Conseil national sur ce point, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a clairement expliqué devant le Conseil des États que: « *Man hat immer wieder die Frage gestellt: Was sollen dann die Abgrenzungskriterien sein? Das Bundesamt für Landwirtschaft hat fünf verschiedene Vorschläge unterbreitet, aber keiner hat wirklich überzeugt. Man hat dann mal gesagt, man würde die Zollltarife nehmen; das ist etwas Klares, das ist schwarz auf weiss festgehalten. Man hat dann gesehen, dass dies zum Teil absurde Auswirkungen hätte. Ich weiss, man hat das nicht gern, aber ich muss es halt trotzdem sagen: Ein Erdbeeryoghurt wäre dann ein schwachverarbeitetes Lebensmittel, und ein Rhubarberjoghurt wäre ein starkverarbeitetes Lebensmittel, weil diese beiden Produkte auf der Zollltarifliste nicht am gleichen Ort stehen.* »<sup>88</sup>

---

83 Communiqué de presse de la CAJ-CN du jeudi 11 novembre 2011.

84 Communiqué de presse de la CAJ-CN du jeudi 13 octobre 2011.

85 BO 2012 N 497.

86 Communiqué de presse de la CAJ-CE du mardi 22 mai 2012.

87 BO 2012 E 1136.

88 BO 2012 E 1135.

(« On a constamment posé la question : quels doivent être les critères de distinction ? L'office fédéral de l'agriculture a soumis cinq propositions différentes, sans qu'aucune n'ait véritablement convaincu. On s'est donc basé sur les tarifs des douanes pour avoir quelque chose de clair qui figure noir sur blanc. On s'est rendu compte que l'application de ces tarifs aurait des conséquences parfois absurdes : un yogourt aux fraises serait considéré comme une denrée alimentaire faiblement transformée et un yogourt à la rhubarbe une denrée alimentaire hautement transformée, car ces

L'OFAG a proposé une variante<sup>89</sup> basée sur le projet du Conseil fédéral mais incluant un régime d'exceptions basé sur des taux d'auto-provisionnement. Ce système sera en substance repris dans le texte final.

Lors de la session de printemps 2012, pas moins de sept propositions ont été soumises au vote du Conseil national concernant le seul art. 48b nLPM relatif aux denrées alimentaires. Parmi ces dernières, celle du conseiller national Toni Brunner (UDC), qui demandait de porter la proportion de 80 à 100 % du poids du lait pour le lait et les produits laitiers, a été acceptée par le Conseil national<sup>90</sup> contre l'opinion de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga<sup>91</sup> et contre l'avis de la CAJ-CN<sup>92</sup>. Cette proposition a été, dans un premier temps, rejetée par le Conseil des États<sup>93</sup>.

---

deux produits ne figurent pas au même endroit sur la liste des tarifs douaniers.» [traduction libre]).

89 Cette variante a été proposée dans un document de travail prenant la forme d'un projet d'ordonnance remis à la sous-commission en février 2011. Une fédération engagée dans la représentation des intérêts de l'économie dans le processus politique ira jusqu'à saisir, en vain, le Préposé fédéral à la protection de données et à la transparence (PFPDT) pour se faire reconnaître un droit d'accès sur ce document, ce droit lui sera (temporairement) refusé sur la base de l'art. 8 al. 2 LTrans (recommandation du PFPDT du 25 juin 2014, disponible sur le site Internet du PFPDT).

90 BO 2012 N 497.

91 « *Ich komme jetzt zum Einzelantrag Brunner: Herr Brunner fordert für Milch und Milchprodukte, dass 100 Prozent des Rohstoffes Milch aus der Schweiz kommen müssen. Der Bundesrat sieht nicht ein, warum für gewisse Produkte für einzelne Rohstoffe, bei welchen wir in der Schweiz einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad haben, ein 100-Prozent-Erfordernis gelten sollte, nicht aber für andere Rohstoffe, bei denen es ebenfalls einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad gibt, wie zum Beispiel bei Raps oder Äpfeln oder Schweinefleisch. Ich bitte Sie deshalb auch hier, dem Entwurf des Bundesrates zu folgen und den Einzelantrag Brunner abzulehnen.* » (BO 2012 N 494.)

(« J'en viens maintenant à la proposition individuelle Brunner: Monsieur Brunner requiert que pour le lait et les produits laitiers, 100% du lait qui composent ces produits provienne de Suisse. Le Conseil fédéral ne voit pas pourquoi il faudrait exiger une provenance à 100% pour certains produits composés de matières premières, pour lesquelles la Suisse jouit d'un taux d'auto-provisionnement élevé, mais pas pour d'autres matières premières qui sont pourtant également disponible à un taux d'auto-provisionnement très élevé, comme par exemple le colza ou les pommes ou la viande porc. Je vous prie donc ici aussi de suivre la proposition du Conseil fédéral et de rejeter la proposition individuelle Brunner. » [traduction libre]).

92 BO 2012 N 496.

93 BO 2012 E 1136.

Concernant les produits industriels, le Conseil national a adopté le seuil des 60 % des coûts de revient proposé dans le projet durant la session de printemps 2012<sup>94</sup>. Le Conseil des États, quant à lui, a préféré un seuil moins élevé de 50 %, proposé par les conseillers aux États Hans Hess (PLR), René Imoberdorf (PDC) et Karin Keller-Sutter (PLR)<sup>95</sup>.

Compte tenu des différences entre les versions retenues par les deux chambres, en particulier concernant les articles 48*b* et 48*c* nLPM, le projet est entré dans la phase d'élimination des divergences à l'hiver 2012.

Durant la session de printemps 2013, le Conseil national a abandonné l'idée des produits faiblement et hautement transformés et s'est rallié au Conseil des États concernant l'art. 48*b*, sous réserve de la clause concernant les produits laitiers qu'il a maintenue<sup>96</sup>. Il a également maintenu le seuil à 60 % pour les produits industriels<sup>97</sup>.

Au cours de la session d'été 2013, le Conseil d'État s'est rallié au critère supplémentaire des 100 % applicables au lait et aux produits laitiers<sup>98</sup> et, par 22 voix contre 21, à l'exigence de la proportion des 60 %<sup>99</sup>. Le projet est accepté dans son intégralité le 21 juin 2013 à une large majorité (135 voix contre 47 [et 10 abstentions] au Conseil national<sup>100</sup> et 26 voix contre 13 [et 6 abstentions] au Conseil des États)<sup>101</sup>.

Les art. 48*b* et 48*c* nLPM ont sans conteste constitué le point de mire des débats. Les dispositions réglant la provenance des services n'ont été que très peu discutées en plénière, alors que les services constituent une part majeure de l'économie suisse. La raison en est que l'ensemble de la branche des services s'est concertée dès le début des débats parlementaires en vue de préparer un complément à l'art. 49 du projet de LPM (l'art. 49 al. 2 nLPM relatif aux groupes de sociétés) et de le travailler ensemble avec l'administration de manière à ce que la proposition correspondante présentée aux débats parlementaires ne soulève pas d'op-

---

94 BO 2012 N 503.

95 BO 2012 E 1144.

96 BO 2013 N 179.

97 BO 2013 N 184.

98 BO 2013 E 436.

99 BO 2013 E 441.

100 Procès-verbal de vote du Conseil national du 21.06.2013 (réf. 9094).

101 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des États, session d'été 2013, p. 644.



position. La proposition a été soumise à la CAJ-N qui l'a adoptée et proposée au Conseil national<sup>102</sup>.

De même, la révision totale de la LPAP n'a pas soulevé de réactions particulières; elle a été adoptée par 191 voix contre 1 au Conseil national<sup>103</sup> et à l'unanimité (42 voix) au Conseil des États (avec deux abstentions)<sup>104</sup>.

Parallèlement à la modification des articles 48*b* et 48*c*, le Parlement a ajouté plusieurs nouvelles dispositions par rapport au projet de 2009, ainsi par exemple la mention relative aux coûts d'assurance qualité et de certification (art. 48*c* al. 2 let. c nLPM), les conditions pour les services fournis par les groupes de sociétés (art. 49 al. 2 nLPM) et l'exception pour la publicité (art. 49*a* nLPM).

Relativement aux dispositions régissant les indications de provenance (art. 47 à 50 LPM), la densité normative du texte final a doublé par rapport à l'avant-projet de 2007. La loi en vigueur jusqu'à fin 2016 comprend cinq articles (formés de 12 alinéas en tout); l'avant-projet soumis par le Conseil fédéral en 2007 proposait une révision maintenant cinq articles (formés de 14 alinéas en tout). La réglementation des indications de provenance dans le texte adopté par le Parlement en 2013 est composée de 9 articles (comprenant 30 alinéas en tout)!

## D. Interventions parlementaires

Entre juin 2013 et mai 2016, pas moins de 15 interventions parlementaires<sup>105</sup> ont été déposées en lien avec la question de la protection des

102 Voir Propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 11 novembre 2011, dépliant Conseil national, session de printemps 2012, p. 15.

103 Procès-verbal de vote du Conseil national du 21.06.2013 (réf. 9095).

104 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des États, session d'été 2013, p. 644.

105 Interpellation 13.3433 Gschwind (PDC/JU) du 12.06.2013 « Mesures pour promouvoir le bois indigène »; Interpellation 13.3584 Favre (PLR/NE) du 21.06.2013 « Partenariat pour la mise en œuvre du Swissness »; Interpellation 13.4302 Candinas (PDC/GR) du 13.12.2013 « Protéger les eaux minérales naturelles au moyen d'AOP »; Postulat 13.3837 Savary (PS/VD) du 26.09.2013 « Protection des consommateurs et des producteurs. Quelle est la situation concernant les désignations protégées des produits agricoles? », adopté par le Conseil des États le 25.11.2013; Question 15.5092 Hess (PBD/BE) du 04.03.2015 « L'eau suisse n'est-elle pas une matière première suisse? »; Interpellation urgente 15.3031 du groupe PDC du 04.03.2015 « Franc fort. Renforcer l'économie suisse et assurer le financement des œuvres sociales »; Interpellation 15.3027 Geissbühler (UDC/BE) du 04.03.2015 « Reporter et simplifier le projet Swissness »; Interpellation 15.3066 Schmid-Fede-

indications de provenance. C'est surtout l'abandon du taux plancher par la Banque Nationale Suisse (BNS) au printemps 2015 qui a causé une véritable levée de boucliers contre la révision «Swissness». Le débat à peine achevé est alors relancé. Les arguments invoqués vont souvent à l'encontre des principes qui ont motivé la révision.

Par le biais d'interventions, plusieurs parlementaires ont reproché à la législation «Swissness», adoptée moins de deux ans auparavant, et à ses ordonnances d'application d'alourdir «la charge administrative des entreprises»<sup>106</sup>. Ces doléances sont surprenantes dès lors que c'est bien au Parlement de décider si une loi crée ou non de la bureaucratie. Le Conseil fédéral, quant à lui, élabore des ordonnances sur la base d'une loi que le Parlement a adoptée.

En réalité, la charge administrative des entreprises consiste, comme par le passé, à déterminer si leurs produits satisfont aux prescriptions légales régissant l'usage de la désignation suisse. Il n'est pas nécessaire de procéder à un enregistrement ou d'obtenir une autorisation pour utiliser l'indication de provenance suisse. Une charge supplémentaire peut être occasionnée dans les domaines où l'on considérera opportun d'adapter la chaîne de valeur ajoutée en vertu des nouvelles dispositions «Swissness». En établissant les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral s'est

---

rer (PDC/ZH) du 05.03.2015 «Franc fort. Suspendre le projet Swissness»; Interpellation 15.3070 Eichenberger-Walther (PLR/AG) du 09.03.2015 «Ordonnance sur la protection des marques. Limiter la charge administrative»; Interpellation 15.3071 Eichenberger-Walther (PLR/AG) du 09.03.2015 «Mise en œuvre réaliste du projet Swissness»; Postulat 15.3214 Germann (UDC/SH) du 19.03.2015 «Impact économique de l'entrée en vigueur du projet Swissness» rejeté par le Conseil des États le 10.06.2015; Interpellation 15.3303 Walti (PLR/ZH) du 20.03.2015 «La fin d'un chocolat à la fois suisse et équitable?»; Motion CAJ-CN du 28.05.2015 «un projet Swissness aisément applicable», rejetée par le Conseil national le 08.09.2015; Postulat 15.3928 Baumann (UDC/SH) du 23.09.2015 «Mesures contre la désindustrialisation dans le secteur agroalimentaire» adopté par le Conseil des États le 10.12.2015; Motion 16.3308 Grossen (PVL/BE) du 27.04.2016 «Marque <Suisse>. Ne pas étouffer l'industrie suisse sous la bureaucratie».

106 Interpellation 15.3027 Geissbühler (UDC/BE) du 04.03.2015 «Reporter et simplifier le projet Swissness»; Interpellation 15.3066 Schmid-Federer (PDC/ZH) du 05.03.2015 «Franc fort. Suspendre le projet Swissness»; Interpellation 15.3070 Eichenberger-Walther (PLR/AG) du 09.03.2015 «Ordonnance sur la protection des marques. Limiter la charge administrative»; Interpellation 15.3071 Eichenberger-Walther (PLR/AG) du 09.03.2015 «Mise en œuvre réaliste du projet Swissness»; Postulat 15.3214 Germann (UDC/SH) du 19.03.2015 «Impact économique de l'entrée en vigueur du projet Swissness».

efforcé d'aménager des règles à la fois flexibles et générant une charge administrative aussi faible que possible.

Dans son interpellation du 5 mars 2015, la conseillère nationale Schmid-Federer (PDC) indique que la nouvelle loi impose 60 % de provenance suisse; dès lors « l'approvisionnement ne pouvant plus être délocalisé à l'étranger, les produits renchéiront fortement »<sup>107</sup>. Dans la même ligne argumentative, le conseiller d'État Germann (UDC) s'est inquiété par la voie du postulat du renchérissement des produits sur lesquels peut être utilisée l'indication de provenance suisse du fait que la loi exige une plus grande proportion de « Suissitude »<sup>108</sup>. Mais n'était-ce pas précisément l'objectif de la révision de maintenir et de renforcer l'indication « Made in Switzerland » afin de justifier le « Swissness price premium » des produits de qualité suisse ?

Par ailleurs, si le franc suisse s'apprécie par rapport à l'euro, les éléments constitutifs d'un produit importé de la zone euro deviennent d'autant plus avantageux. En conséquence, il est mathématiquement plus facile d'atteindre la valeur de part suisse requise pour les produits industriels qu'avec un euro fort par rapport au franc suisse.

Le 28 mai 2015, la CAJ-CN a déposé une motion chargeant le Conseil fédéral de suspendre l'entrée en vigueur du projet « Swissness » et de simplifier les ordonnances d'application<sup>109</sup>. Plusieurs interventions parlementaires avaient déjà demandé un report de l'entrée en vigueur, lesquelles avaient été refusées par le Parlement<sup>110</sup>. Dans son avis du 2 septembre 2015 donné sur la motion de la CAJ-CN, le Conseil fédéral a rappelé que les ordonnances d'application « ont été aménagées, dans les limites du cadre légal, en faveur des entreprises » et qu'« à la suite de la consultation menée sur le droit d'exécution, de nombreuses requêtes

107 Interpellation 15.3066 Schmid-Federer (PDC/ZH) du 05.03.2015 « Franc fort. Suspendre le projet Swissness ».

108 Postulat 15.3214 Germann (UDC/SH) du 19.03.2015 « Impact économique de l'entrée en vigueur du projet Swissness ».

109 Motion 15.3500 CAJ-CN du 28.05.2015 « un projet Swissness aisément applicable ».

110 Interpellation 15.3027 Geissbühler (UDC/BE) du 04.03.2015 « Reporter et simplifier le projet Swissness »; Interpellation 15.3066 Schmid-Federer (PDC/ZH) du 05.03.2015 « Franc fort. Suspendre le projet Swissness »; Interpellation urgente 15.3031 du groupe PDC du 04.03.2015 « Franc fort. Renforcer l'économie suisse et assurer le financement des œuvres sociales »; Postulat 15.3214 Germann (UDC/SH) du 19.03.2015 « Impact économique de l'entrée en vigueur du projet Swissness ».

formulées par les cantons et les entreprises ont été prises en compte. Il en va de même des recommandations décidées par les commissions parlementaires consultées. »<sup>111</sup> Le Conseil fédéral a également expliqué que la réglementation détaillée des ordonnances est la conséquence des nombreuses revendications formulées par les milieux intéressés, les entreprises et les associations/fédérations qui les représentent; chacun voulant voir sa propre situation traitée dans l'ordonnance.

Durant la session d'automne 2015, le conseiller national Schwaab (PS) a expliqué, dans le cadre des débats sur cette motion, que « simplifier une législation par le biais de l'ordonnance n'est pas non plus compatible avec notre logique institutionnelle. Enfin, certaines des règles spéciales adoptées par le Conseil fédéral pour se calquer sur les besoins de certaines branches et entreprises feraient certainement les frais d'une simplification, par exemple celles concernant les zones franches agricoles près de Genève ou la clause en faveur des producteurs de café, qui est importante pour mon canton. Je doute que cela soit l'objectif des auteurs de la motion, mais ce serait certainement la conséquence d'une adoption de la motion. »<sup>112</sup>

Durant cette même session, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a rappelé que « *Nach der Verabschiedung hat der Bundesrat eigentlich immer dieselben Aufgaben: Er bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, und er erlässt die dazugehörenden Verordnungen. Seit der Verabschiedung des Gesetzes ist der Bundesrat mit der Umsetzung beschäftigt. Er hat sich in diesem Prozess intensiv mit den Anliegen der verschiedenen Branchen, Verbände und Kantone auseinandergesetzt. Er hat am Ende auch die drei parlamentarischen Kommissionen konsultiert und dort weitere Empfehlungen erhalten. Was ist in diesem Prozess passiert? Nach der Vernehmlassung hat der Bundesrat bzw. zuerst die Verwaltung die entsprechenden Verordnungen noch einmal überarbeitet. Er hat sehr viele Anliegen aufgenommen, die im Rahmen der Vernehmlassung vorgebracht worden sind. Man ist auch mit den Branchenverbänden zusammengesessen und hat geschaut, wo man etwas tun kann. Aber selbstverständlich hat all das eine Grenze. Die Grenze, an die sich der Bundesrat halten muss – und ich hoffe, dass Sie anerkennen, dass er das tun muss –, ist das Gesetz, das Sie verabschiedet haben. Es gibt Leute,*

111 Avis du Conseil fédéral du 02.09.2015 en réponse à la motion 15.3500 CAJ-CN du 28.05.2015 « un projet Swissnes aisément applicable ».

112 BO 2015 N 1377.

*die das Gesetz nicht gut finden. Der Bundesrat hat das jetzt nicht zu beurteilen, es wurde von Ihnen so verabschiedet. Es gibt sogar Leute, die heute das Gesetz oder Dinge im Gesetz kritisieren, die sie damals selber eingebracht haben. Ich erinnere Sie nur an eine Bestimmung: Bei einem Milchprodukt müssen nun 100 Prozent Schweizer Milch enthalten sein, damit es als Schweizer Produkt ausgezeichnet werden kann. Heute wird diese Bestimmung als Verkomplizierung kritisiert. Aber mit diesen Widersprüchen müssen vor allem Sie leben können. »<sup>113</sup>*

La conseillère fédérale a également souligné les multiples exceptions introduites dans les ordonnances suite aux revendications des milieux intéressés « *Wir haben z.B. in Bezug auf die Bagatellprodukte eine Regelung in den Verordnungen eingeführt, dass Bagatellprodukte nicht eingerechnet werden müssen. Das ist eine administrative Erleichterung, die beispielsweise von den Herstellern von Suppen explizit gewünscht wurde. Wir haben für die Halbfabrikate eine deutliche Vereinfachung eingeführt. Das ist für die Lebensmittelindustrie von grosser Bedeutung. Es war klar, dass das von der Lebensmittelindustrie explizit gewünscht wurde. Auch diese Entlastung wurde in die Verordnungen aufgenommen. Ein weiteres Beispiel: Neu darf auch für einen Rohstoff, der vollständig aus der Schweiz stammt, die Herkunftsangabe «Schweiz»*

113 BO 2015 N 1377. Voir aussi BZBernerZeitung, Sommaruga und die Päcklisuppen, 11.06.2015.

(« Suite à l'adoption d'une loi, le Conseil fédéral a en réalité toujours les mêmes tâches : il fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et édicte les ordonnances s'y rapportant. Depuis l'adoption de la loi, le Conseil fédéral s'occupe de la mise en œuvre. Dans le cadre de ce processus, il s'est penché intensivement sur les demandes des différentes branches, associations et cantons. Enfin, il a également consulté les trois commissions parlementaires et a reçu des recommandations complémentaires. Que s'est-il passé dans ce processus ? Après la consultation, le Conseil fédéral resp. en premier l'Administration a retravaillé encore une fois les ordonnances. Il a repris de nombreuses demandes qui avaient été formulées dans le cadre de la consultation. Les associations de branches ont été consultées pour identifier les points à améliorer. Mais il y a évidemment une limite à tout. La limite à laquelle le Conseil fédéral doit se tenir – et j'espère que vous reconnaissez que ça doit être le cas – est posée par la loi que vous avez adoptée. Des gens sont défavorables à cette loi. Le Conseil fédéral n'a pas à juger cette loi, c'est vous qui l'avez été adoptée. Il y a même des gens qui critiquent aujourd'hui la loi ou des éléments de la loi qu'ils ont eux-mêmes intégrés à l'époque. Je rappelle à votre souvenir une disposition : les produits laitiers doivent être composés de 100 % de lait provenant de suisse pour pouvoir être labellisé produit suisse. Aujourd'hui, cette disposition est critiquée en raison des complications qu'elle entraîne. Mais c'est vous avant tout qui devez pouvoir vivre avec ces contradictions. » [traduction libre]).

*verwendet werden. Das war ein Entgegenkommen an die Lasagne-Produzenten und an die Kräuterbonbon-Produzenten. Auch diese Entlassung wurde von der Industrie gewünscht, und wir haben sie vorgenommen. Noch etwas: Es dürfen Produkte von Flächen im Ausland, die von Schweizer Bauern bewirtschaftet werden, mit Swisness ausgelobt werden. Das war ein wichtiges Anliegen der Kantone Genf, Jura und Schaffhausen; es war auch ein Anliegen des Schweizer Bauernverbandes. Auch die konsultierten Kommissionen haben das gewünscht. Wir haben hier die Anwendung ebenfalls vereinfacht. Wir sind den Branchen entgegengekommen und haben Ausnahmen vorgenommen. Für das Bier, für die Lasagne, für die dunkle Schokolade, für den Kaffee, für x Produkte haben wir Bestimmungen gefunden, die den entsprechenden Anliegen entgegenkommen und administrative Vereinfachungen vorsehen.»<sup>114</sup>*

La motion sera rejetée par le Conseil national par 108 voix contre 72 (et 8 abstentions)<sup>115</sup>.

Le 27 avril 2016, le conseiller national Jürg Grossen a déposé une motion par laquelle il demande que l'exigence des 60 % des coûts de revient prévus par l'art. 48c nLPM soit ramenée à 50 % de manière à « l'aligner sur

114 BO 2015 N 1378.

(« Nous avons par ex. introduit une clause bagatelle dans l'ordonnance, en vertu de laquelle les produits négligeables au niveau du poids peuvent être exclus du calcul. Sur le plan administratif, il s'agit d'un soulagement qui a entre autres été souhaité par les producteurs de soupes. De plus, nous avons introduit une simplification pour les produits semi-finis qui revêt une grande importance pour l'industrie alimentaire. Il était clair que l'industrie alimentaire avait explicitement souhaité cela. Un autre exemple: les matières premières provenant entièrement de Suisse sur lesquelles peuvent nouvellement figurer une indication de provenance suisse. Il s'agit d'une concession pour les producteurs de lasagnes et de bonbons aux herbes. Cet allègement aussi a été souhaité par l'industrie et nous y avons donné suite. Encore un point: les produits provenant de parcelles à l'étranger étant entretenues par des agriculteurs Suisses ont également le droit de profiter de la « marque Suisse ». Les cantons de Genève, Jura et Schaffhouse ainsi que l'Union suisse des paysans attachaient de l'importance à cette requête. Les commissions consultées avaient également émis ce souhait. Dans ce cas aussi, nous avons simplifié l'application. Nous avons fait des concessions aux branches et prévu des exceptions. Nous avons trouvé des dispositions qui vont dans le sens des différentes requêtes et prévu des allègements administratifs pour la bière, les lasagnes, le chocolat noir, le café et de nombreux autres produits.» [traduction libre]).

115 BO 2015 N 1379.

les 50 pour cent usuels sur le plan international »<sup>116</sup>. Le 19 mai 2016, la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) a déposé devant la CER-CN une motion demandant le report d'un an de l'entrée en vigueur de la nLPM<sup>117</sup>. La motion a été retirée un mois plus tard<sup>118</sup>. Quant à la motion Grossen, elle sera en principe débattue au Conseil national durant la session d'hiver 2016.

## V. Réglementation « Swissness »

### A. Principes

#### 1. *Interdiction de la tromperie*

Le principe cardinal qui régit le droit des indications de provenance est l'interdiction de la tromperie<sup>119</sup>. L'usage d'une indication de provenance géographique en lien avec un produit ou un service doit être exact<sup>120</sup>. L'introduction du renversement du fardeau de la preuve (art. 51a nLPM) peut être perçue comme une concrétisation de ce principe, puisqu'on attendra de celui qui utilise une indication de provenance qu'il démontre qu'elle est exacte. Dans son interpellation de mars 2015, la conseillère nationale Geissbühler (UDC) demandait de modifier cette disposition et de mettre le fardeau de la preuve à la charge du plaignant<sup>121</sup>. La proposition de M<sup>me</sup> Geissbühler aurait considérablement affaibli l'application pratique des règles « Swissness » dès lors qu'il est en principe très difficile pour le plaignant de connaître les détails de la fabrication du produit du défendeur.

#### 2. *Utilisation gratuite et indépendante d'un enregistrement*

Actuellement, tout comme à l'avenir, la protection conférée par la LPM aux indications de provenance est indépendante de tout enregistrement ou d'un titre de protection; elle est en outre gratuite. Dès qu'un nom

116 Motion 16.3308 Grossen (PVL/BE) du 27.04.2016 « Marque <Suisse>. Ne pas étouffer l'industrie suisse sous la bureaucratie ».

117 Tagesanzeiger, Die nächste Attacke auf die Swissness-Vorlage, 20.05.2016.

118 Schweizer Bauer, Schneider will schwache Swissness, 04.09.2016.

119 Que l'on peut résumer par l'adage « tu ne dois pas mentir », voir JÜRGEN SIMON, dans cet ouvrage, p. 70 ss.

120 Art. 47 al. 3 LPM.

121 Interpellation 15.3027 Geissbühler (UDC/BE) du 04.03.2015 « Reporter et simplifier le projet Swissness ».



géographique est considéré par les branches économiques et les consommateurs comme indiquant la provenance géographique de produits ou de services déterminés, celui-ci est protégé en tant qu'indication de provenance par les articles 47 ss LPM.

L'indication de provenance suisse peut être utilisée librement pour autant que les conditions légales sont remplies. Aucune autorisation ne doit donc être requise auprès d'une autorité administrative pour pouvoir utiliser la croix suisse ou l'indication «Swiss Made». Les entreprises qui souhaitent les apposer sur les produits ou services doivent s'assurer que ceux-ci satisfont aux exigences légales. Ce n'est qu'en cas de litige que la personne qui utilise une indication de provenance devra démontrer qu'elle est conforme au droit. L'utilisation du «Swiss Made» est par ailleurs facultative. La révision «Swissness» ne modifie pas ces principes.

C'est à dessein que le législateur n'a pas mis en place un appareil de contrôle étatique d'une utilisation conforme de l'indication de provenance suisse<sup>122</sup>. La mise en œuvre efficace des règles «Swissness» est laissée en première ligne aux acteurs du marché, c'est-à-dire aux concurrents ainsi qu'aux associations professionnelles et économiques. Leurs statuts les autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres car ce sont eux avant tout, respectivement leurs membres, qui tirent avantage de ce label (art. 55 et 56 al. 1 let. a LPM)<sup>123</sup>. La qualité pour agir est également donnée aux organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (art. 56 al. 1 let. b LPM). Ces principes sont maintenus dans la révision «Swissness». La révision confère à l'IPI la qualité pour agir contre l'usage d'indications de provenance faisant référence à la Suisse et aux cantons contre l'usage d'indications de provenance faisant référence à leur territoire respectif (art. 56 al. 1 let. c et d nLPM).

---

122 Voir l'avis du Conseil fédéral du 21.08.2013 sur l'interpellation 13.3584 Favre (PLR/NE) du 21.06.2013 «Partenariat pour la mise en œuvre du Swissness».

123 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Rapport explicatif du 2 septembre 2015 relatif au droit d'exécution «Swissness» concernant la révision de l'ordonnance sur la protection des marques (ci-après: Rapport explicatif OPM), p. 11. Le rapport explicatif OPM est disponible sur le site Internet de l'IPI à l'adresse suivante: <http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2015/2015-09-02/bericht-mschv-f.pdf> (dernière visite le 30 septembre 2016).



### 3. Possibilité d'une réglementation spécifique dans des ordonnances de branche

La loi vise à favoriser l'élaboration d'ordonnances de branche qui permettent à un secteur économique de préciser les critères d'utilisation d'une indication de provenance pour les produits de cette branche. Le principe sous-jacent est que la loi et les ordonnances doivent rester générales et abstraites et ne peuvent définir toutes les conditions d'utilisation d'une indication de provenance précise pour un produit spécifique. Il n'a malheureusement pas été possible de respecter ce principe dans tous les cas. Dans le courant de l'élaboration du projet « Swissness » de nombreux intérêts particuliers ont été exprimés, ce qui a conduit à l'introduction de plusieurs exceptions dans la loi et dans les ordonnances d'application<sup>124</sup>.

Les indications de provenance ne revêtent souvent pas la même importance selon le type de produit ou de service, respectivement selon le secteur économique<sup>125</sup>. Dans certaines branches, le respect d'exigences supplémentaires tel que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences particulières est considéré comme une condition *sine qua non* pour une utilisation exacte de l'indication de provenance correspondante. De telles exigences peuvent faire l'objet d'une ordonnance de branche au sens de l'article 50 nLPM<sup>126</sup>. Dans une ordonnance de branche peuvent également être précisés les critères de

124 Par exemple: l'art. 2 al. 1 OIPSD assimile certains territoires frontaliers à la Suisse au territoire national par rapport à la provenance des produits naturels; l'art. 5 al. 4 OIPSD autorise l'utilisation de l'indication de provenance suisse sur du chocolat ou du café fabriqués à partir de 100 % de matière premières étrangères; l'art. 5 al. 5 OIPSD permet d'indiquer la provenance de certaines matières premières lorsque la denrée alimentaire dans son entier ne respecte pas les critères d'une provenance suisse; l'art. 3 al. 3 OIPSD qui permet de prendre en compte l'eau comme matière première si celle-ci confère à la boisson ses caractéristiques essentielles; l'art. 3 al. 4 OIPSD qui permet de ne pas tenir compte des ingrédients négligeables en termes de poids ou encore l'art. 48d let. a nLPM AOP/IGP qui permet au titulaire d'une indication géographique enregistrée dans le registre AOP/IGP de l'OFAG avant le 01.01.2017 de continuer à l'utiliser même si les critères de l'art 48b nLPM ne sont pas remplis.

125 Voir *supra*, n. 10.

126 Voir l'avis du Conseil fédéral du 21.08.2013 sur l'interpellation 13.3584 Favre (PLR/NE) du 21.06.2013 « Partenariat pour la mise en œuvre du Swissness » qui précise que « Sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, les branches peuvent proposer des critères plus restrictifs ou spécifiques pour l'utilisation de l'indication de provenance <Suisse> et concrétiser la mise en œuvre de sa protection au moyen d'une ordonnance de branche (art. 50 LPM) ».

la réglementation inscrits aux art. 48a à 49 nLPM ou l'exclusion d'une matière première du calcul du fait qu'elle n'est objectivement pas disponible en quantité suffisante en Suisse (art. 48c al. 3 let. b nLPM). Il est évident qu'une ordonnance ne pourra en aucun cas déroger aux critères fixés dans la loi<sup>127</sup>.

#### 4. *Relation entre les règles de provenance et les règles déterminant l'origine douanière*

Dans le cadre de la procédure de consultation menée en 2007, certains participants ont demandé une harmonisation entre les règles déterminant l'origine douanière non préférentielle et les règles sur la provenance<sup>128</sup>, autrement dit les principes régissant l'origine douanière dans la réglementation « Swissness ».

Les buts de ces deux champs de réglementation sont différents, les règles douanières visent principalement à régler les questions liées aux tarifs douaniers et les éventuelles restrictions à l'importation/exportation alors que les règles « Swissness » sur les indications de provenance ont pour objectif de renseigner les consommateurs sur la provenance d'un produit et de les protéger contre la tromperie<sup>129</sup>.

Si on appliquait les critères de l'origine douanière pour déterminer la provenance d'un produit, un poisson pêché dans l'océan indien par un bateau panaméen battant pavillon suisse serait considéré comme un poisson « produit en Suisse »<sup>130</sup>. Du point de vue des consommateurs, ce poisson n'est pas suisse. Il serait trompeur de le vendre sous le label « Swiss Delice » ou « Swiss Sea Food » et d'apposer une croix suisse sur son emballage.

Les règles sur l'origine douanière ne peuvent donc pas être appliquées aux indications de provenance car il s'agit de domaines distincts visant des objectifs et suivant des règles spécifiques. Par conséquent, les cri-

---

127 ATF 103 IV 192, c. 2a; Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7775.

128 Voir Rapport de consultation CF 2008, *supra* n. 69, p. 4.

129 HANSUELI STAMM/STEFAN SZABO/SIMEON L. PROBST/SAPHIRA BORER-DI COSTANZO, Swissness und Zollrechtlicher Ursprung – Unterschiede in der Berechnung des massgebenden Wertanteils, Expert focus, 9.12.2015.

130 Selon l'art. 10 let. f et g OOr, les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses ainsi que les produits fabriqués à bord de navires-usines suisses à partir de ces produits de la pêche sont réputés obtenus entièrement sur le territoire suisse.

tères déterminant l'origine douanière et ceux déterminant la provenance sont différents. Par exemple, selon les art. 9 et 11 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr), un produit est réputé d'origine suisse si la valeur de toutes les matières d'origine étrangère entrant dans sa fabrication ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine. Un produit qui remplit ces conditions sera d'origine suisse du point de vue de la réglementation douanière, mais ne sera pas nécessairement de provenance suisse selon les règles sur les indications de provenance puisque la réglementation « Swissness » impose que 60 % des coûts de revient du produit ait été généré en Suisse et une étape de transformation essentielle ait eu lieu en Suisse.

## B. Critères de provenance

Les produits naturels, les denrées alimentaires et les produits industriels ne sont pas mis sur le même plan étant donné que les consommateurs n'attendent pas la même part de provenance suisse selon qu'il s'agit d'une pomme, d'un fromage ou d'une brosse à dents<sup>131</sup>. La nouvelle législation, qui s'inspire en partie de la doctrine et la jurisprudence<sup>132</sup>, distingue trois catégories de produits avec des règles spécifiques pour chacune d'entre elles.

### 1. *Produits naturels (art. 48a nLPM)*

Les produits naturels sont des produits directement issus de la nature qui ne sont pas transformés avant d'être mis en circulation (art. 52b let. b nOPM). Ils comprennent tant les produits nutritifs (comme des plantes ou des produits issus de la chasse ou de la pêche) que d'autres produits (comme le bois ou la pierre) pouvant être employés sans subir de transformation.

Le critère de la transformation<sup>133</sup> est déterminant pour distinguer les produits naturels des denrées alimentaires ou des produits industriels.

131 Cf. *supra* chapitre III. E en page 13.

132 Cf. *supra* n. 31.

133 Voir l'art. 2 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIU) qui définit la transformation comme « toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y compris par une combinaison de ces procédés » ; un produit n'est pas réputé transformé lorsqu'il a été « divisé, séparé, découpé, tranché, désossé, haché, dépouillé, broyé,

Un produit ne peut plus être qualifié de naturel dès qu'il acquiert de nouvelles propriétés essentielles par la transformation. Ainsi, un jambon n'est plus un produit naturel mais une denrée alimentaire car la cuisson et la fumaison de la viande de cochon donne à celle-ci de nouvelles propriétés<sup>134</sup>. En revanche, le simple découpage d'un produit naturel ne lui confère en principe pas de propriétés nouvelles suffisantes pour le qualifier de denrée alimentaire ou de produit industriel. La transformation d'un arbre, produit naturel, en feu finlandais par exemple ne constitue certainement pas une transformation suffisante pour en faire un produit industriel. Par contre, la transformation de ce même arbre en granulés de bois ou en pellets implique un processus technique relativement élaboré et confère au produit des propriétés nouvelles qui justifient sa qualification de produit industriel. Le cuir est un produit naturel transformé qui appartient à la catégorie des produits industriels<sup>135</sup>.

Pour les produits naturels, le critère déterminant la provenance varie en fonction de la nature du produit. Sur le plan matériel, les critères correspondent à ceux du droit des denrées alimentaires<sup>136</sup>. Pour les produits végétaux, la provenance correspond au lieu de la récolte (art. 48a let. b nLPM). Une pomme ou une salade sont considérées comme suisses si elles ont été récoltées en Suisse. Il s'agit du lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence pour la viande qui en est issue (art. 48a let. c nLPM) et du lieu de la détention des animaux pour les autres produits, comme par exemple le lait ou les œufs, qui en sont issus (art. 48a let. d nLPM). Le lieu de la chasse, de la pêche ou de l'élevage détermine la provenance des produits qui en sont tirés (art. 48a let. e et f nLPM).

Le champ d'application de l'art. 48a nLPM couvre également les produits naturels minéraux qui ne sont pas des denrées alimentaires, comme par exemple le gravier, le sable ou l'eau minérale. Ces produits proviennent du lieu de leur extraction (art. 48a let. a nLPM).

---

coupé, nettoyé, taillé, décortiqué, moulu, réfrigéré, congelé, surgelé ou décongelé ». Ces définitions sont reprises dans la nouvelle ordonnance (art. 2 al. 1 ch. 9 et 10 nODAIUOs) et permettent d'interpréter la notion de transformation sans qu'elle soit décisive dans chaque cas ; « l'art. 48a nLPM s'interprète indépendamment du droit des denrées alimentaires, même s'il est clair que celui-ci joue un rôle important dans ce contexte » (Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 12).

134 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7764.

135 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 13.

136 Cf. art. 15 de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI).

L'art. 48 al. 4 nLPM et l'art. 2 OIPSD autorisent l'utilisation de l'indication de provenance suisse pour des produits naturels et des denrées alimentaires provenant des enclaves douanières étrangères<sup>137</sup>.

Pour autant qu'un produit appartienne à la catégorie des produits naturels, les taux d'auto-approvisionnement ne jouent aucun rôle. Un apiculteur ne peut désigner son miel comme suisse que si les abeilles sont détenues en Suisse (art. 48a let. d nLPM). En revanche, si le miel est utilisé comme matière première pour une denrée alimentaire, le producteur peut se référer au taux d'auto-approvisionnement.

## 2. *Denrées alimentaires (art. 48b nLPM)*

Appartiennent à cette catégorie les produits considérés comme *denrées alimentaires* selon la législation sur les denrées alimentaires<sup>138</sup>, à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a LPM (art. 48b al. 1 nLPM). Sont considérés comme denrées alimentaires au sens de la LDAI l'ensemble des substances ou des produits transformés ou partiellement transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain (art. 4 al. 1 nLDAI). La nourriture pour animaux ainsi que le tabac et les produits du tabac ne sont pas des denrées alimentaires (art. 4 al. 3 let. a et f nLDAI). Les produits constitués exclusivement d'additifs et/ou de produits naturels non agricoles (tels que certains compléments alimentaires) sont considérés comme des produits industriels<sup>139</sup>.

Pour les denrées alimentaires, le critère central est le poids des matières premières. Pour pouvoir bénéficier d'une provenance suisse, 80 % au

137 Par exemple les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014 (art. 2 al. 1 let. a OIPSD) ou encore sur les surface agricoles des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie (art. 2 al. 1 let. a OIPSD).

138 Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI). Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (nLDAI). Dès l'entrée en vigueur de la nLDAI, c'est la définition de denrée alimentaire selon cette loi qui sera déterminante pour définir la portée de l'art. 48b nLPM.

139 Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Rapport explicatif du 2 septembre 2015 relatif au droit d'exécution « Swissness » concernant l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (ci-après: Rapport explicatif OIPSD), p. 6 (disponible à l'adresse suivante: <http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2015/2015-09-02/bericht-f.pdf> [dernière visite le 30 septembre 2016]); Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7765.

moins du poids des matières premières composant le produit doivent provenir de Suisse (art. 48*b* al. 2 nLPM). Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent (art. 48*b* al. 2 *in fine* nLPM)<sup>140</sup>. La provenance d'une denrée alimentaire est définie par un deuxième critère, à savoir la transformation ayant conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles (par ex. la transformation de lait en fromage). Celle-ci doit se dérouler en Suisse (art. 48*b* al. 5 nLPM).

Seules les matières premières disponibles en Suisse sont prises en compte dans le calcul des 80 % du poids des matières premières qui composent le produit (art. 48*b* al. 3 nLPM). Les exclusions prévues par l'art. 48*b* al. 3 nLPM visent des facteurs objectifs indépendants de l'homme et de l'économie. C'est le taux d'auto-approvisionnement suisse («TAAS») des matières premières qui fixe si et dans quelle mesure une matière première est disponible en Suisse (48*b* al. 4 nLPM). Si le TAAS d'une matière première est d'au moins 50 %, cette matière est intégralement prise en compte dans le calcul. S'il se situe entre 20 et 49,9 %, la matière correspondante n'est prise en compte que pour moitié; s'il est inférieur à 20 %, elle peut être entièrement exclue du calcul (48*b* al. 4 nLPM). Les TAAS des produits naturels sont déterminés par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) tous les ans et sont publiés dans l'annexe 1 de l'OIPSD (art. 7 al. 1 OIPSD).

Comme l'indique l'OFAG sur son site Internet, «en plus des exceptions prévues par la loi, plusieurs solutions flexibles pour calculer la part minimale requise de matières premières suisses ont été aménagées en faveur de l'industrie alimentaire».

Une denrée alimentaire constituée exclusivement de matières premières importées, ne provenant pas de Suisse, ne peut pas arborer l'indication de provenance suisse (art. 5 al. 3 OIPSD). Toutefois, certains produits particuliers bénéficient d'une exception. Ainsi il est admis d'utiliser des indications de provenance suisse pour un chocolat même s'il comprend

---

140 L'exigence du 100 % de provenance suisse pour le lait et les produits laitiers ne s'applique que si la denrée alimentaire est du lait ou un produit laitier au sens de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale. Pour les autres denrées alimentaires, qui contiennent du lait, cette exigence ne s'applique pas. Par exemple, un chocolat au lait ne doit pas être composé de 100 % de lait provenance de Suisse pour respecter les critères Swissness. Dans ce cas, le lait entre dans le calcul au même titre qu'un autre composant de la recette.

uniquement des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles, pour autant qu'il soit fabriqué en Suisse (art. 5 al. 4 OIPSD). Un chocolat noir fabriqué en Suisse à partir de cacao et de sucre de canne importés pourra donc être muni de la croix suisse. Il en va de même pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse (art. 5 al. 4 OIPSD). Cette exception est justifiée par le fait que la torréfaction du café et la fabrication du chocolat ont une longue tradition en Suisse. L'utilisation de l'indication de provenance suisse pour du café entièrement transformé en Suisse correspond à la compréhension des milieux intéressés. Du point de vue de la systématique légale, ces deux exceptions n'auraient pas dû être intégrées dans l'OIPSD, laquelle est par définition générale et abstraite, mais dans les ordonnances de branches correspondantes. Cela n'a pas de conséquence sur le plan matériel, les ordonnances de branches étant des ordonnances du Conseil fédéral au même titre que l'OIPSD. Le respect de la systématique légale aurait néanmoins amélioré la clarté et la lisibilité de l'OIPSD.

L'eau est exclue du calcul, à moins qu'elle ne confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne serve pas qu'à la dilution (art. 3 al. 4 OIPSD). La raison ici est que de nombreuses denrées alimentaires ne contenant pas une proportion suffisante de matières premières suisses auraient pu bénéficier de l'appellation « Swiss Made » si l'eau avait pu être prise en considération (par ex. un jus de fruit de provenance étrangère fabriqué à partir de concentré aurait pu être vendu comme du jus de fruit suisse si l'eau avait pu être comptabilisée). L'ordonnance prévoit ici aussi une exception, l'eau pourra néanmoins être prise en compte dans certaines boissons comme la bière ou l'eau minérale naturelle<sup>141</sup> aromatisée pour autant que l'eau, dans ces cas particuliers, confère à la boisson ses caractéristiques essentielles.

L'art. 3 al. 4 OIPSD (clause « bagatelle ») offre une flexibilité pour le calcul de la proportion minimale en permettant d'exclure les ingrédients qui sont négligeables en termes de poids et qui ne confèrent pas au produit fini ses caractéristiques essentielles. On pense ici notamment aux épices, à la pincée de sel, aux gouttes de concentré de jus de citron ainsi

<sup>141</sup> On entend l'eau minérale naturelle au sens de l'Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale Ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale. L'eau ne peut en revanche pas être prise en compte dans le cas où la boisson, par exemple une limonade, est constituée d'eau potable.

qu'aux microorganismes (par ex. les levures) et aux additifs et auxiliaires technologiques visés à l'art. 2 al. 1 let. k, l et n ODAIOUs<sup>142</sup>. Selon le rapport explicatif de l'OIPSD, aussi bien la part d'un seul ingrédient que la totalité des matières exclues sur la base de la clause bagatelle ne devrait pas excéder un poids de 3 % selon la recette de fabrication<sup>143</sup>. Cette limite, spécifiée dans le rapport explicatif à l'OIPSD, a pour but de donner la sécurité juridique nécessaire aux entreprises pour planifier leur processus de production. Il s'agit toutefois d'un ordre de grandeur et il reviendra au tribunal de décider si ce taux s'applique dans un cas concret.

Les produits semi-finis<sup>144</sup> peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première et, comme leur composition n'est pas connue, sont alors pris en compte à 100 % (art. 3 al. 5 OIPSD), soit comme pour un taux d'autoapprovisionnement supérieur à 50 %. Toutefois, lors de la détermination de la *proportion minimale requise*, si le produit semi-fini respecte les critères d'une provenance suisse, il ne peut être pris en compte qu'à 80 % (art. 4 al. 2 OIPSD). Dès lors qu'on ne connaît pas la composition du produit semi-fini, on part du principe qu'il respecte les conditions minimales de l'art. 48b al. 2 nLPM, à savoir 80 % de provenance suisse. Cette solution a été aménagée pour les produits semi-finis dans le but de préserver d'éventuels secrets d'affaires et de diminuer les charges administratives. Il faut toutefois exclure la possibilité de substituer les autres ingrédients par le produit semi-fini<sup>145</sup>. Les produits semi-finis peuvent également être décomposés en ses ingrédients pour le calcul de la proportion minimale. La décomposition peut être utile si le produit semi-fini considéré ne remplit pas les critères d'une provenance suisse mais qu'il contient néanmoins certains ingrédients provenant de Suisse<sup>146</sup>, puisqu'elle permet de prendre en compte ces ingrédients. Au sein d'une même recette, un fabricant peut librement choisir de décomposer ou non l'un ou l'autre des produits semi-finis en ses ingrédients. Il n'est pas tenu d'appliquer la même méthode de façon constante pour tous les produits semi-finis de sa recette.

---

142 Rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139, p. 5.

143 Rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139, p. 5.

144 Les produits semi-finis sont des produits qui ne sont pas destinés à la consommation directe, mais qui doivent être transformés en denrées alimentaires (art. 2 al. 1 let. j ODAIOUs).

145 Voir le site Internet de l'OFAG.

146 Rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139, p. 6.



Pour déterminer si une denrée alimentaire remplit le critère des 80 %, il faut procéder en deux étapes. La première étape consiste à établir la *proportion minimale requise*. Le calcul de la *proportion minimale requise* se fait à partir de la recette de fabrication et non de la composition de la denrée alimentaire (art. 3 al. 1 OIPSD). On détermine tout d'abord la *proportion de matières premières* qui doivent être prises en compte dans le calcul de la *proportion minimale requise*. Pour ce faire, chaque matière première, selon la recette de fabrication, est pondérée en fonction de sa disponibilité en Suisse sur la base du TAAS correspondant. La *proportion minimale requise* de matières premières suisses correspond alors aux 80 % du total de la *proportion des matières premières* qui doivent être prises en compte.

La deuxième étape consiste à déterminer si la *proportion minimale requise* est atteinte. Pour ce faire, le fabricant peut prendre en compte tous les produits qui proviennent de Suisse indépendamment du fait qu'ils aient été pris en compte dans le calcul de la *proportion de matières premières*, à l'exception de l'eau ou des matières bagatelles, si elles ont été exclues du calcul (art. 4 al. 3 OIPSD). La marge de 20 % de matières étrangères peut être allouée à n'importe quelle(s) matière(s) première(s). Pour déterminer si la *proportion minimale requise* est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux moyen sur une année civile de la matière première considérée (art. 4 al. 1 OIPSD).

Prenons l'exemple d'une confiture de fraises composée, selon la recette de fabrication de 50 % de fraises et 50 % de sucre. Le sucre est disponible en quantité suffisante en Suisse, il doit donc être comptabilisé intégralement. En revanche, le TAAS des fraises se situe entre 20 et 49,9 % ; elles peuvent donc être comptabilisées pour moitié. La *proportion de matières premières* prises en compte dans le calcul dans cet exemple sera de 75 % (50 % + (50 %/2)). Pour cette confiture de fraises, la *proportion minimale requise* de matières premières suisses à atteindre pour être qualifiée de suisse est de 60 % du poids total de la confiture (soit 80 % des 75 % de matières prises en compte). Pour atteindre ce taux de 60 %, peu importe la proportion de sucre et de fraises suisses que le fabricant utilise, le total du poids des matières premières suisses doit atteindre 60 % au moins.<sup>147</sup>

---

147 Voir les exemples p. 10-12 du rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139. Sur son site Internet, l'OFAG met à disposition une feuille de calcul Excel qui permet, sur la base de la recette de fabrication, de déterminer la proportion minimale requise.

Les denrées alimentaires pour lesquelles la quantité de matière suisse n'atteint pas la *proportion minimale requise* ne peuvent pas porter l'indication de provenance suisse. Cependant, il est exceptionnellement possible, à certaines conditions, de mettre en avant la provenance suisse de certaines matières premières composant une denrée alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences d'une provenance suisse lorsque la matière première en question est pondéralement déterminante pour la denrée alimentaire ou qu'elle confère soit son nom à cette dernière, soit ses caractéristiques essentielles (exemple : lasagne avec de la viande de bœuf suisse) (art. 5 al. 5 OIPSD). Dans ce cas, il faut que la matière première en question provienne à 100 % de Suisse et que la denrée alimentaire soit entièrement fabriquée en Suisse. L'apposition de la croix suisse n'est cependant pas admise dans ce cas, considérant que les consommateurs doivent clairement comprendre que la désignation « Suisse » se réfère uniquement à la matière première et pas au produit à part entière (art. 5 al. 5 let. a et b OIPSD). Il faut en outre que la taille des caractères utilisée pour indiquer la matière première en question soit inférieure à celle utilisée pour le nom du produit (art. 5 al. 5 let. a OIPSD).

L'OIPSD prévoit encore une exception dite de qualité (art. 9 OIPSD). Sur demande, le DEFR peut, par le biais d'une ordonnance, exclure du calcul de la part minimale requise les produits naturels ne pouvant pas être produits en Suisse de manière à remplir les exigences techniques nécessaires à l'utilisation prévue. Cette exception vise les produits naturels, qui sont certes obtenus en Suisse, mais qui ne sont pas appropriés pour la fabrication d'une denrée alimentaire précise, en raison des exigences techniques nécessaires. Par exemple, les variétés de tomates produites en Suisse servent à la consommation à l'état frais et ne se prêtent pas à la transformation industrielle (par ex. purée de tomates). Les variétés destinées à la transformation industrielle doivent être conformes à certaines spécifications de manière constante et homogène. Ces variétés, indisponibles en Suisse, pourraient être inscrites dans une ordonnance du DEFR<sup>148</sup>. Les conditions de l'art. 9 OIPSD ne sont pas données lorsqu'un produit est disponible en Suisse mais qu'une certaine méthode de transformation pour la matière première qui en est issue (par ex. pour la fabrication de poudre de carotte ou de dés de pomme sous une forme bien particulière) n'est pas pratiquée en Suisse. De même, les produits naturels qui ont été produits selon un mode de production spécifique

---

148 Rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139, p. 8.

comme par ex. l'agriculture biologique, ou à l'aide de méthodes particulières pour l'élevage des animaux ne peuvent pas bénéficier de cette exception sur la seule base de ces méthodes<sup>149</sup>. Les exceptions de qualité s'appliquent exclusivement aux produits naturels, à l'exclusion des produits semi-finis, et uniquement pour une durée limitée (art. 9 al. 1 OIPSD).

Enfin, toutes les denrées alimentaires devront à l'avenir – comme déjà aujourd'hui – aussi remplir les exigences du droit des denrées alimentaires. Pour des raisons de politique de la santé, l'indication du pays de provenance et, dans certaines circonstances, celle des matières premières d'une denrée alimentaire<sup>150</sup> est obligatoire en droit des denrées alimentaires. Ces indications continuent d'être obligatoires; la révision « Swissness » n'apporte aucune modification sur ce point. Les déclarations correctes du pays de production au sens du droit des denrées alimentaires utilisées à des fins publicitaires ou comme label sont admises sur un produit uniquement si les critères fixés dans la nLPM pour la provenance suisse sont remplis. Ainsi, il est interdit d'apposer la désignation « fromage suisse » sur l'emballage d'un fromage qui a été fabriqué en Suisse avec du lait étranger, même si la Suisse est le pays de production conformément au droit des denrées alimentaires<sup>151</sup>. Un producteur ne peut invoquer les exigences du droit alimentaire pour contourner les exigences de l'article 48b nLPM. Selon le Message, « pour éviter toute tromperie, la mention du pays de production selon l'art. 15 OEDAI ne devrait en principe pas être inscrite de façon plus visible – couleur, taille et type des caractères – que toute autre indication obligatoire selon l'art. 2 OEDAI. » La législation sur les indications de provenance est désormais directement intégrée dans le droit alimentaire, notamment aux art. 18 al. 2 nLDAI et 12 al. 2 let. f nODAI. Les art. 15 et 16 OEDAI qui traitent de la protection contre la tromperie. La mention expresse de la LPM dans la législation alimentaire doit permettre d'assurer l'exécution systématique et uniforme à la fois par les tribunaux et par les chimistes cantonaux<sup>152</sup>.

149 Rapport explicatif OIPSD, *supra* n. 139, p. 9.

150 Art. 20 et 21 LDAI; art. 2 al. 1 let. g en relation avec les art. 15 et 16 OEDAI. Sous le droit alimentaire révisé: art. 12 et 13 nLDAI, art. 3 al. 1 let. h, 15 et 16 OIDA.

151 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7765.

152 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7765; art. 47 ss nLDAI; Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 11.

### 3. *Autres produits, notamment industriels (48c nLPM)*

Les produits qui n'appartiennent ni à la catégorie des produits naturels ni à celle des denrées alimentaires sont soumis aux critères fixés à l'art. 48c nLPM (art. 52b let. a nOPM). Il s'agit avant tout des produits industriels et des produits de l'artisanat (par ex. des machines, des couteaux, des montres, de la poterie ou des textiles).

Pour ces produits industriels, c'est – conformément aux attentes du consommateur<sup>153</sup> – le processus de fabrication qui est déterminant. Un tel produit peut être considéré comme suisse si 60 % au moins du coût de revient du produit est généré en Suisse (art. 48c al. 1 nLPM) et si l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles s'est déroulée en Suisse; une étape significative au moins de la fabrication doit avoir lieu en Suisse (art. 48c al. 4 nLPM).

Les coûts qui peuvent être considérés comme des coûts de revient au sens de l'art. 48c al. 1 et 2 nLPM sont les coûts des matières, les coûts de fabrication, y inclus les coûts liés à l'assurance qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche, ainsi que les coûts de recherche et de développement (art. 48c al. 2 nLPM, art. 52e nOPM).

La révision clarifie ainsi la situation actuelle en précisant l'étendue des coûts pouvant être pris en considération. L'inclusion dans le calcul des coûts de recherche et développement et de ceux liés à l'assurance qualité et à la certification constitue un élargissement de la base de calcul. En d'autres termes, l'augmentation par rapport au droit actuel de la proportion de 50 % à 60 % est compensée par la possibilité de prendre en compte plus de coûts qu'il n'est possible de le faire sous le droit actuel, ainsi que par les nombreuses exceptions et la souplesse introduites par le nouveau droit.

Comme dans le cas des denrées alimentaires certaines matières premières peuvent être exclues du calcul. Ainsi, les produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles ne sont pas pris en compte dans le calcul (art. 48c al. 3 let. a nLPM). C'est le cas des matières premières naturelles comme l'or, les métaux précieux ou les huiles minérales.

---

153 Cf. *supra* chapitre III. E en page 13.

Il est également possible d'exclure du calcul des matières premières (à savoir de produits naturels et/ou produits transformés, produits semi-finis) qui pourraient théoriquement être produites en Suisse, mais dont la fabrication n'y est pas (encore) suffisamment ou pas du tout effectuée (art. 48c al. 3 let. b nLPM). L'exclusion doit cependant être prévue dans une ordonnance du Conseil fédéral, ce qui implique une procédure formelle qui peut prendre un certain temps.

L'art. 52k nOPM met en place un système simplifié par rapport à l'art. 48c al. 3 let. b nLPM et qui permet de tenir compte des matières premières disponibles en quantité insuffisante en Suisse dans le calcul des 60 % du coût de revient sans passer par une ordonnance du Conseil fédéral. En vertu de l'art. 52k nOPM, les branches sont habilitées, sur la base de leurs connaissances spécialisées, à publier et actualiser elles-mêmes des informations sur les quantités disponibles ou indisponibles de matières en Suisse (liste positive ou négative). Ces informations doivent être mises à la disposition de tous et tenues régulièrement à jour.

Selon le rapport explicatif relatif à la révision de l'OPM, il est envisageable que les branches mettent à disposition un marché en ligne permettant aux entreprises d'y publier des appels d'offres correspondant à leurs demandes particulières<sup>154</sup>. Les fournisseurs pourraient y proposer leurs offres dans un délai déterminé (par ex. 30 jours). Dans le cas où aucune offre n'est faite dans le délai, le producteur devrait avoir la possibilité d'imprimer un justificatif montrant qu'aucune offre ne lui a été proposée. En cas de litige, ce justificatif pourrait permettre de rendre vraisemblable l'absence de matières premières en quantité suffisante en Suisse au moment considéré.

L'art. 52k nOPM fonde la présomption qu'une certaine matière publiée sur une liste de branche n'est pas disponible en quantités suffisantes (c'est-à-dire disponible seulement dans les quantités indiquées par le taux publié). Fondé sur cette présomption, le fabricant peut exclure du calcul le coût de cette matière au *pro rata* de son indisponibilité en Suisse<sup>155</sup>.

La formulation de l'art. 52k nOPM peut porter à confusion relativement aux coûts qui peuvent être exclus. La disposition prévoit en effet que l'exclusion porte sur « le coût des matières que le fabricant s'est pro-

154 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 20.

155 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 20.

curées à l'étranger ». En réalité, c'est bien le coût des matières objectivement indisponibles en Suisse qui peut être exclu du calcul, indépendamment du lieu où le fabricant s'est effectivement procuré la matière. Cette interprétation correspond au système d'exclusion des coûts mis en place par l'art. 48c al. 3 nLPM, auquel l'OPM ne peut déroger. Le texte de la disposition mis en consultation publique reprenait le système d'exclusion selon l'art. 48c al. 3 nLPM<sup>156</sup>. La formulation mise en consultation a été critiquée par certains participants en raison de sa complexité. Elle a par conséquent été simplifiée dans sa version définitive, mais la volonté du Conseil fédéral n'a pas été modifiée.

La présomption instaurée par l'art. 52*k* nOPM constitue une exception par rapport au principe inscrit à l'art. 51*a* nLPM, autrement dit le producteur qui aura exclu une matière sur la base d'une liste de branche n'aura pas à prouver que cette matière est indisponible en Suisse au taux publié. La présomption pourra cependant être renversée lors d'une procédure judiciaire par celui qui contesterait l'exactitude d'une liste de branche.

Trois cas de figure sont envisageables relativement à la disponibilité d'un matériau donné :

- i. Un composant n'est objectivement pas disponible du tout en Suisse. Le composant en question est inscrit sur la liste comme étant à 100 % indisponible en Suisse. Les producteurs jouissent de la présomption que les coûts de ce composant peuvent être intégralement exclus du calcul.
- ii. Un composant n'est objectivement pas disponible en quantité suffisante. Ce composant est alors inscrit sur la liste à hauteur de sa disponibilité en Suisse (par ex. : composant X disponible en Suisse à hauteur de 30 %). Dans le calcul de la proportion minimale requise de provenance suisse, il est admis de ne prendre en compte le coût de ce

---

156 Art. 52*i* nOPM (devenu art. 52*k* nOPM): « lorsqu'une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche et que le fabricant l'exclut des coûts selon le pourcentage indiquant sa disponibilité, il est en droit de présumer que la diminution du coût de revient correspond aux exigences légales concernant les coûts déterminants pour la provenance » mis en consultation publique entre le 20 juin et le 17 octobre 2014. Le texte est disponible sur le site Internet de l'IPI à l'adresse suivante: [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Swissness/f/1\\_OPM\\_projet\\_d\\_ordonnance\\_FR.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/f/1_OPM_projet_d_ordonnance_FR.pdf) (dernière visite le 30 septembre 2016).

composant qu'à 30 %. Dans le calcul de l'atteinte de cette proportion minimale requise (c'est-à-dire la somme des coûts de revient générés en Suisse), le producteur peut inclure tous les coûts que la réglementation lui autorise de prendre en considération. Il n'est pas limité par le taux de disponibilité du composant X en Suisse. Autrement dit, si un producteur dispose du composant X de provenance suisse en grande quantité, il est autorisé à le comptabiliser comme produit suisse, même au-delà de 30 %.

- iii. Un composant est objectivement disponible en Suisse, mais pour des raisons économiques particulières à un cas d'espèce, un producteur ne parvient pas à se faire livrer ce composant. Dans ce cas, le composant en question ne figure pas dans la liste, car il est objectivement disponible en quantité suffisante. Il s'agit d'une question relevant du droit de la concurrence, et non de la réglementation « Swissness ».

Le calcul du coût de revient doit se faire, comme dans le cas des denrées alimentaires, en deux étapes. La première étape consiste à établir le coût de revient déterminant (« benchmark Swissness »). Ce benchmark comprend évidemment tous les coûts pris en compte selon l'art. 48c al. 2 nLPM. Concernant les coûts des matières, ceux-ci sont pris en compte intégralement concernant les matières disponibles en Suisse. En revanche, concernant les matières indisponibles ou partiellement indisponibles en Suisse, les coûts ne sont pris en compte qu'au *pro rata* de la disponibilité respective de ces matières en Suisse. La proportion minimale requise pour avoir un produit suisse équivaut à 60% du « benchmark Swissness ».

La seconde étape consiste à additionner les coûts de revient (prévus à l'art. 48a al. 2 nLPM) effectivement générés en Suisse et à définir si cette somme atteint ou dépasse la proportion minimale requise.

Le calcul relatif aux coûts des matières peut être illustré à l'aide de l'exemple suivant (voir tableau Annexe I)<sup>157</sup> : Un produit industriel est formé des composants AA à DD. La disponibilité en Suisse des composants est indiquée dans la colonne (d) du tableau. Le composant AA est intégralement disponible en Suisse, alors que les composants BB, CC et DD sont partiellement, respectivement totalement indisponibles en Suisse, selon une ordonnance du Conseil fédéral ou selon les informa-

157 HANSUELI STAMM/STEFAN SZABO, Die neuen Swissness-Regeln, Revue douanière, 2016 (1) (à paraître en novembre 2016).

tions publiées par la branche. Les colonnes (a) et (b) du tableau indiquent le lieu où les coûts sont générés. Dans cet exemple, les composants BB et DD proviennent entièrement de Suisse, respectivement de l'étranger; les composants AA et CC sont partiellement suisses.

Pour commencer, les coûts de revient par composant sont additionnés (colonne [c]), puis multipliés par leur taux respectif de disponibilité en Suisse (colonne [e]). La somme des coûts figurant dans la colonne (e) correspond au benchmark Swissness, c'est-à-dire au total des coûts qui entrent en compte dans le calcul. En l'occurrence, le benchmark équivaut à CHF 428, alors que le coût de revient total est de CHF 580. Le produit en question est considéré comme provenant de Suisse si CHF 256.8 ( $0.6 \times 428$ ) de coût de revient sont générés en Suisse.

Dans la seconde étape, la somme des coûts générés en Suisse (colonne [f]) est divisée par le benchmark Swissness (colonne [e]), puis multiplié par 100 (pour obtenir un pourcentage). Dans cet exemple, 79,4 % du coût de revient du produit sont générés en Suisse et le produit est considéré comme suisse.

#### Annexe I – Exemple de calcul du coût de revient des matières

| Composants                                                       | (a)                                | (b)                                            | (c)                                   | (d)                     | (e)                                | (f)                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                  | Coûts de revient générés en Suisse | Coûts de revient générés à l'étranger (en CHF) | Coûts de revient totaux (= [a] + [b]) | Disponibilité en Suisse | = (c) × (d)<br>Benchmark Swissness | = (a)<br>Coûts de revient générés en Suisse |
| AA                                                               | 200                                | 132                                            | 332                                   | 100%                    | 332                                | 200                                         |
| BB                                                               | 90                                 |                                                | 90                                    | 75%                     | 67.5                               | 90                                          |
| CC                                                               | 50                                 | 45                                             | 95                                    | 30%                     | 28.5                               | 50                                          |
| DD                                                               |                                    | 63                                             | 63                                    | 0%                      | 0                                  | 0                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                    |                                                |                                       |                         | <b>428</b>                         | <b>340</b>                                  |
| <b>Proportion minimale requise = <math>0.6 \times 428</math></b> |                                    |                                                |                                       |                         | <b>256.8</b>                       |                                             |
| <b>Part Swissness = <math>(f)/(e) \times 100</math></b>          |                                    |                                                |                                       |                         |                                    | <b>79.4%</b>                                |

Pour les produits industriels, comme pour les denrées alimentaires, il est prévu une « clause bagatelle » qui permet d'exclure les coûts des matières auxiliaires pour autant que ces matières revêtent une importance totalement secondaire par rapport aux caractéristiques du produit et que



leurs coûts soient négligeables par rapport au coût de revient du produit (art. 52j nOPM). Cette exclusion vise typiquement les petites pièces comme les vis, clous adhésifs, agents de nettoyage, ...) <sup>158</sup>. Les matières auxiliaires peuvent soit être entièrement exclues, soit entièrement prise en compte; il n'est pas possible de ne prendre en compte qu'une partie des pièces auxiliaires, par hypothèse celles provenant de Suisse (art. 52d nOPM).

Concernant les coûts qui peuvent être pris en compte, le coût des matières comprend le coût direct des matières premières, des matières auxiliaires et des produits semi-finis. Ces coûts sont imputés directement au produit (art. 52b al. 3 nOPM). Le coût indirect des matières, par exemple les coûts générés par l'entreposage temporaire des produits en production ou les éventuels transports, peut également être pris en compte, dans la mesure où ces activités ont lieu en Suisse et qu'elles sont nécessaires pour la production (art. 52b al. 3 nOPM).

À l'art. 52i al. 1 nOPM, le Conseil fédéral propose deux méthodes pour la comptabilisation des produits semi-finis afin de faciliter la prise en compte de la part suisse des produits semi-finis, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir du fournisseur des informations détaillées concernant la proportion suisse du produit vendu.

Selon la première méthode (méthode dite des « coûts réels »), les produits semi-finis sont imputés au coût de revient du produit fini dans la proportion exacte du coût de revient suisse qu'ils contiennent, indépendamment du fait qu'ils remplissent ou non les critères « Swissness » (art. 52i al. 1 let. a nOPM). Par exemple, « si un produit semi-fini présente 40 % de part suisse, 40 % seraient incorporés dans la part du coût de revient suisse du produit fini, alors que 60 % de ce coût devrait être considéré comme une part étrangère. Dans cette optique, le producteur doit recevoir de ses fournisseurs les informations sur la provenance des produits semi-finis afin de pouvoir utiliser une indication de provenance suisse conformément à la loi. » <sup>159</sup>

Il n'est pas toujours aisé d'obtenir ces informations car le fournisseur du produit semi-fini ne souhaite pas ou n'est pas en mesure de fournir des indications précises concernant la part suisse du produit qu'il vend. Si les indications précises sur la part suisse ne peuvent être obtenues, il

<sup>158</sup> Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 19.

<sup>159</sup> Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 18.

est possible de demander au sous-traitant de confirmer qu'il s'agit d'un « produit semi-fini suisse », autrement dit que le produit semi-fini remplit les critères d'utilisation de la désignation « Suisse », mais sans précision sur la part exacte. Dans ce cas, le producteur peut utiliser la deuxième méthode (méthode « forfaitaire ») qui consiste à comptabiliser dans le calcul les produits semi-finis qui remplissent les exigences d'une provenance suisse au taux de 100 % et ceux qui ne les remplissent pas au taux de 0 % (art. 52i al. 1 let. b nOPM).

Les producteurs sont libres dans le choix de l'une ou l'autre des méthodes. La méthode « forfaitaire » peut en principe être appliquée même si le producteur connaît exactement la part suisse des produits semi-finis. D'autres méthodes sont envisageables. L'approche choisie doit être appliquée uniformément sur une ligne de production (art. 52d nOPM).

L'ordonnance ne traite pas la question de savoir si la plus-value que le fournisseur ou le sous-traitant réalise sur un composant doit être comptabilisée comme provenant de Suisse ou non. Prenons l'exemple d'un produit semi-fini dont le coût de revient total est de CHF 100.–, ce produit a une provenance suisse de 75 %. Le fournisseur vend ce produit au producteur à CHF 150.–. Comment faut-il comptabiliser les CHF 50.– de plus-value ? En principe, le producteur ne connaît pas le montant de la plus-value. Ce dernier peut donc prendre en compte le prix d'achat, auquel il appliquera le pourcentage de provenance suisse (ici 75 %). La plus-value est ainsi considérée comme suisse à concurrence de la proportion suisse du composant. Dans l'exemple proposé, le produit semi-fini serait comptabilisé à CHF 112.5 selon la méthode « coûts réels » et à CHF 150.– selon la méthode « forfaitaire ». Le producteur peut demander au fournisseur de lui remettre une sorte de déclaration de garantie attestant que les critères « Swissness » sont respectés à concurrence du pourcentage de provenance suisse indiqué. En cas de litige, ce document peut servir de moyen de preuve respectivement permettre au producteur de se retourner contre son fournisseur.

Les coûts engendrés en lien direct avec la production, par exemple les coûts de fabrication liés aux salaires (par ex. les charges salariales indirectes), les coûts de fabrication liés aux machines (entretien, amortissement, réparation), les frais de licence (si payables en Suisse) et les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche peuvent être inclus dans les coûts de fabrication (art. 52l nOPM). Ces derniers, selon

qu'ils sont variables ou fixes, sont imputables au produit directement ou par le biais d'une clé de répartition. Concernant les frais d'amortissement des machines, ceux-ci pourront être comptabilisés comme coûts suisses si la machine se trouve en Suisse. La provenance géographique de la machine ne joue aucun rôle pour la prise en compte des frais d'amortissement de celle-ci. De même, les charges salariales peuvent être considérées comme suisses si le lieu de travail des employés se trouve en Suisse. La nationalité ou le lieu de résidence des employés n'est pas déterminant.

Lors de la prise en compte des coûts de recherche et développement, il faut distinguer la recherche non axée sur les produits, du développement qui lui est axé sur les produits (art. 52f nOPM). La recherche est en principe non axée sur un produit ou un procédé spécifique mais sert des fins plus abstraites de recherche de connaissances scientifiques ou techniques. Les coûts y relatifs doivent être répartis sur le coût de revient des produits correspondants, par exemple selon l'une des clés de répartition présentée dans le rapport explicatif : « a. clé appliquée habituellement par l'entreprise; b. hypothèses formulées dans le plan d'exploitation; c. usages de la branche manifestement vérifiables. On recourt à la clé appliquée habituellement par l'entreprise lorsque le produit qui doit arborer l'indication de provenance « Suisse » ne se distingue pas de façon essentielle des autres produits s'agissant de l'intensité de la recherche et doit donc être traité exactement comme les autres produits en termes d'imputation des coûts de recherche. Si, durant la phase de planification, il est déjà évident qu'un produit spécifique requerra des dépenses de recherche supplémentaires (ou clairement inférieures) par rapport aux autres produits, on utilise comme clé de répartition des coûts de recherche les hypothèses formulées dans le plan d'exploitation. S'il existe des usages de branche en la matière, il est également possible de les utiliser comme clé de répartition. »<sup>160</sup>

Le développement, en revanche, est toujours axé sur le produit. Les coûts de développement sont les coûts générés de l'idée du produit à sa maturité pour le marché (art. 52f al. 2 nOPM). Ces coûts peuvent être imputés directement au coût de revient de chaque produit (art. 52g al. 1 nOPM).

160 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 17.

L'art. 52g al. 3 nOPM introduit la possibilité d'imputer les coûts de recherche et de développement au coût de revient même après la période d'amortissement usuelle de la branche. Le montant de l'imputation équivaut à l'amortissement annuel moyen des coûts de recherche et de développement pendant la période d'amortissement usuelle de la branche. Cette règle vise à éviter la situation dans laquelle un produit, après que les coûts de recherche et de développement initiaux aient été entièrement amortis, n'atteigne plus le taux minimum de 60 % du coût de revient nécessaire pour prétendre à la provenance suisse.

Tous les coûts qui ne contribuent pas à la fabrication ou à la création du produit et qui, par conséquent, n'apportent aucun caractère suisse au produit, sont exclus du calcul. Ainsi la loi n'autorise pas la prise en considération des coûts relatifs aux opérations intervenant une fois que le produit final est terminé (emballage, marketing, transports, etc.) (art. 48c al. 3 let. c à e nLPM). On peut toutefois imaginer que dans certains cas particuliers, l'emballage fasse partie intégrante du produit fini et que sans cet emballage le produit ne pourrait pas être commercialisé (par ex. dans le cas d'emballage spéciaux pour un instrument de précision ultra-sensible). Dans de tels cas, les frais d'emballage pourraient, à notre avis, être pris en compte car ils contribuent au Swissness du produit.

Dans les coûts de commercialisation (let. e), les frais de promotion comprennent entre autres les frais de publicité et de distribution. Ces coûts sont toujours générés localement, au lieu où les produits correspondants sont commercialisés, mais ces opérations, même effectuées en Suisse, ne peuvent donc pas être prises en considération car elles ne contribuent pas à la « Suissitude » du produit.

Le tableau suivant<sup>161</sup> récapitule les différents coûts pour un produit industriel:

---

161 Le tableau est adapté de STEFAN DAY/KIM LUDVIGEN, *Swissmade – oder doch nicht!*, sic! 2010, p. 484, illustration 2.

## Annexe II – Tableau récapitulatif des coûts de revient au sens de l’art. 48c al. 1 nLPM

|                                                                  |                                        |                  |              |                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Coûts de développement d'un nouveau produit                      | Coûts de recherche et de développement | Coûts de revient | Coûts totaux |                                           |
| Coûts de développement pour améliorer un produit                 |                                        |                  |              |                                           |
| Coûts directs des matières premières                             | Coûts de matières                      |                  |              |                                           |
| Coûts indirects des matières premières                           |                                        |                  |              |                                           |
| Salaires et coûts de fabrications liés aux salaires              | Coûts de fabrication                   |                  |              |                                           |
| Coûts de fabrication liés aux machines                           |                                        |                  |              |                                           |
| Autres coûts de fabrication                                      |                                        |                  |              |                                           |
| Coûts liés à l'assurance qualité et à la certification           |                                        |                  |              |                                           |
| Coûts pour prestations de tiers et licences axées sur le produit |                                        |                  |              |                                           |
| Frais généraux d'administration                                  |                                        |                  |              | Coûts de distribution et d'administration |
| Coûts de distribution, transport, marketing                      |                                        |                  |              |                                           |
| Coûts d'emballage                                                |                                        |                  |              |                                           |

Les fabricants se basent sur leur propre comptabilité pour déterminer si les critères de l’art. 48c nLPM sont remplis<sup>162</sup>. Ils sont relativement libres dans le choix des méthodes et des clés de répartition pour les coûts indirects. La flexibilité des règles « Swissness » est limitée par l’interdiction de l’abus de droit, principe rappelé expressément dans l’ordonnance d’application (art. 52d nOPM). Une des règles qui découle de cette disposition est l’obligation d’appliquer toujours les mêmes normes comptables pour établir les données utilisées dans l’ensemble du calcul visant à déterminer la provenance suisse.

<sup>162</sup> DAY/LUDVIGEN, *supra* n. 163, p. 482.

Comme décrit dans le rapport explicatif, « seuls les coûts réels (c'est-à-dire fondés sur des paiements effectivement effectués) et générés dans le processus de fabrication peuvent être pris en considération dans le calcul déterminant la provenance suisse. Par exemple, le montant d'amortissement d'une machine doit correspondre à la valeur réelle d'acquisition et non pas à la valeur supposée (calculée) de remplacement. »<sup>163</sup>

On ne trouve pas dans la nOPM une disposition miroir à celle de l'art. 5 al. 5 OIPSD qui autoriserait expressément de mettre en avant la provenance suisse de certains composants d'un produit industriel lequel, dans son ensemble, ne satisferait pas aux exigences d'une provenance suisse (par ex. le bracelet suisse d'une montre étrangère). À notre avis, la loi n'exclut pas la possibilité d'indiquer la provenance d'un élément composant un produit, pour autant qu'il n'y ait pas de tromperie sur la provenance du produit dans son ensemble. Cela implique certainement que la pièce ou le composant en question constitue une entité pour elle-même et qu'il soit facilement identifiable comme tel (par ex. un bracelet) et que l'indication de provenance soit apposée de manière à ce qu'elle fasse référence sans équivoque à ce composant uniquement.

#### 4. *Services*

La révision législative prévoit qu'un service est considéré comme suisse, si le siège de l'entreprise et un réel site administratif se trouvent en Suisse (art. 49 nLPM). La condition du réel site administratif en Suisse permet d'éviter que le choix d'un siège ne soit motivé par la seule volonté d'utiliser une certaine indication de provenance, pour des raisons de stratégie publicitaire notamment, sans que les activités de l'entreprise aient effectivement lieu en Suisse<sup>164</sup>.

L'art. 52o nOPM précise qu'un réel site administratif est présumé être le lieu où sont exercées les activités déterminantes permettant d'atteindre le but commercial (let. a), et où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés (let. b)<sup>165</sup>. Cette deuxième exigence

---

163 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 16.

164 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7773.

165 La notion de réel site administratif existe déjà dans le paysage réglementaire suisse, notamment dans le domaine fiscal. Le Conseil fédéral a défini cette notion dans le message du 25 mai 1983 relatif à l'harmonisation fiscale en ces termes : « le lieu où s'exerce l'administration effective se trouve à l'endroit où sont conduites les affaires sociales et où sont prises les décisions importantes concernant l'entreprise » (FF

(let. b de l'art. 52o nOPM) a « pour but d'empêcher que des secteurs de l'entreprise sans lien aucun avec la provenance des services relevant du but social soient pris en considération pour définir la provenance. Par conséquent, si une entreprise internationale de services informatiques implante, par exemple, son centre de compétences pour la logistique et la sécurité en Suisse, elle ne pourra pas utiliser une indication de provenance suisse pour les services informatiques qu'elle propose. »<sup>166</sup>

Il y a lieu de souligner que la loi ne requiert pas un réel site administratif unique, mais ne parle que d'*un* réel site administratif. Cette formulation délibérément large permet à une entreprise agissant au niveau mondial d'indiquer plusieurs réels sites administratifs<sup>167</sup>. Le Message propose l'exemple de « la compagnie aérienne <Swiss International Air Lines SA>, qui est une filiale de la société <Lufthansa>, dont le siège est en Allemagne, peut utiliser la désignation <Swiss> en relation avec ses services, mais seulement tant que le siège social et l'un de ses centres administratifs réels se trouvent en Suisse. Par contre, l'utilisation de «IT-Swiss-Consulting» serait illicite pour désigner les services d'une entreprise dont le siège se trouve en Suisse, mais qui ne serait qu'une société boîte aux lettres ou qui aurait une activité pratique insignifiante en Suisse et dont la direction se trouverait dans un autre pays. »<sup>168</sup>

La présence d'un réel site administratif en Suisse ne pouvant pas être contrôlée par l'IPI lors de l'examen de l'enregistrement d'une marque, il y a un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c LPM. En conséquence, une limitation devra être opérée quant à la provenance des services, sur le modèle de la limitation qui se fait actuellement sur les produits<sup>169</sup>.

La nouvelle loi tient également compte des différentes structures d'entreprise. Ainsi, selon l'art. 49 al. 2 nLPM, les filiales et les succursales étrangères de la société mère sont autorisées à utiliser l'indication de provenance « Suisse » aux conditions cumulatives suivantes :

---

1983 III 114). La jurisprudence rendue en matière fiscale a défini le réel site administratif comme « le lieu où sont conduites les affaires sociales et où sont prises les décisions importantes concernant l'entreprise » (voir notamment ATF 50 I 100, c. 2 ; ATF 54 I 301, c. 2).

166 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 22.

167 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 22.

168 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7773.

169 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 22.

- i. la société mère a son siège en Suisse;
- ii. ladite société mère ou l'une de ses filiales – qui est réellement contrôlée par elle et dont le siège est en Suisse – est réellement administrée depuis la Suisse;
- iii. l'indication de provenance est utilisée pour les services de même nature que ceux fournis par la société mère ou la filiale en question.

Selon le rapport explicatif, « ces critères garantissent que la société mère, qui déploie elle-même une activité commerciale, est en mesure de contrôler, dans les faits, les services offerts par l'une de ses filiales étrangères. Ainsi, la société mère diminue le risque de voir des services de qualité inférieure offerts par une filiale nuire à sa propre réputation. S'agissant des autres structures, dans lesquelles une holding apparaît comme société mère sans être elle-même active, au moins une filiale doit avoir son siège dans le même pays que la société mère et proposer des services de même nature que la filiale étrangère (réglementation de groupe). »<sup>170</sup>

## **C. Possibilité de mettre en avant des activités spécifiques (art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM)**

### *1. Application aux produits*

Les entreprises qui ne remplissent pas les critères fixés pour la provenance suisse d'un produit ont la possibilité, à certaines conditions, de mettre en avant certaines étapes de production. L'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM prévoit expressément la possibilité d'utiliser des mentions géographiques, non pas pour indiquer la provenance du produit lui-même, mais pour indiquer la provenance de certaines activités spécifiques ayant un rapport avec le produit.

À titre d'exemples d'activités, le Message<sup>171</sup> mentionne des indications telles que « Swiss research » ou « Swiss engineering » (lieu de la recherche ayant contribué à la fabrication du produit), « fumé en Suisse » (pour une denrée alimentaire, lieu où la fumaison est effectuée) ou « Swiss design » (lieu où le design a été conçu). L'activité mise en avant selon l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM doit constituer une étape clairement identifiable de la fabrication ou de la conception du produit. L'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM ne permet pas de mentionner « fabriqué en Suisse » ou « produit en Suisse »

---

<sup>170</sup> Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 23.

<sup>171</sup> Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7759 ss.



sur un produit qui ne remplirait pas les critères des art. 48<sup>ass</sup> nLPM. De telles indications ne se rapportent pas à une activité spécifique, mais à l'ensemble des activités qui ont conduit à la création du produit.

L'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM constitue une exception à l'art. 47 al. 1 LPM. L'utilisation licite d'indications mentionnées à l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM est soumise à deux conditions cumulatives.

La première condition est fixée dans la loi laquelle requiert que l'activité mentionnée se déroule intégralement au lieu indiqué.

La deuxième condition à l'utilisation licite de ces indications ne ressort pas directement de l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM, mais se déduit des principes généraux applicables aux indications de provenance. Elle se rapporte à la compréhension de l'indication par le public, et donc porte sur l'apparence visuelle de l'indication sur le produit. L'indication en question doit être apposée sur le produit ou son emballage de manière à ce qu'elle soit effectivement comprise par les milieux intéressés comme étant un renvoi à l'activité spécifique en question, et non comme un renvoi à la provenance du produit dans son ensemble. La question de savoir comment est comprise l'indication s'analyse selon les circonstances du cas d'espèce, c'est-à-dire selon la façon dont les mentions sont apposées sur le produit, les typographies utilisées, les autres éléments de la présentation du produit, la nature et les caractéristiques particulières du produit, etc.<sup>172</sup> Si, l'indication est comprise par le public comme un renvoi à la provenance du produit dans son ensemble, et non uniquement à l'activité spécifique, alors le produit doit remplir les critères de provenance selon les art. 48a-c nLPM.

Par exemple, une indication « Swiss design » composée du terme « Swiss » mis en évidence en grand caractère et du terme « design » en petit caractère sera comprise comme un renvoi à la provenance du produit dans son ensemble. Dans cet exemple, l'usage de l'indication « Swiss design » en lien avec un produit dont seule l'activité de design proviendrait de Suisse (même à 100 %) serait interdite en vertu de l'art. 47 al. 3 LPM, car l'indication serait inexacte (le produit ne provient pas de Suisse, seul le design provient de Suisse).

Les montres constituent un cas particulier dans ce contexte. Dans le secteur de l'horlogerie, l'indication de provenance suisse et les garanties de qualité et de fiabilité qu'elles véhiculent constituent, de longue date,

---

172 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7759.

un argument commercial majeur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres spécifie clairement que toute mention du nom « Suisse » constituait un renvoi à la provenance suisse de la montre dans son ensemble. Cette ordonnance a été révisée par le Conseil fédéral le 17 juin 2016 afin notamment de l'adapter aux nouvelles exigences « Swissness ». L'art. 3 al. 1 OSM a ainsi été modifié afin de l'accorder avec l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM. Ceci étant, depuis plusieurs décennies, les consommateurs ont été habitués à ce que toute mention contenant le nom « Suisse » sur le cadran d'une montre, ou au revers de celle-ci, indique la provenance suisse de la montre dans son ensemble. Par ailleurs, de par les dimensions restreintes du cadran et du boîtier d'une montre, les possibilités d'afficher une indication renvoyant à une activité spécifique au sens de l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM sont restreintes et ne peuvent que difficilement se démarquer de la traditionnelle mention « Swiss Made » à laquelle les consommateurs se fient comme garantie de la provenance suisse de la montre. Dans ces circonstances, il faut partir du principe que les milieux intéressés percevront de telles indications apposées sur des montres comme un renvoi à la provenance du produit dans son ensemble<sup>173</sup>.

L'apposition de la croix suisse en lien avec une indication prévue à l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM n'est pas admise, car, à notre avis, les consommateurs comprennent la croix suisse comme une référence à la provenance du produit dans son ensemble et non pas comme une référence à une seule étape de fabrication. La croix suisse revêt un caractère fort en tant qu'indication de provenance et, combinée à d'autres éléments, prédomine dans l'impression d'ensemble laissée au consommateur<sup>174</sup>.

Enfin, l'introduction de l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM appelle une adaptation de la pratique de l'examen des marques en matière de limitation. Jusqu'ici, une mention faisant référence à la provenance géographique d'une acti-

173 Rapport explicatif du 17 juin 2016 relatif à la révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres, p. 13, disponible sur le site de l'IPI à l'adresse suivante: [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Swissness/f/Erlaue-terungen\\_Uhrenverordnung\\_FR.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/f/Erlaue-terungen_Uhrenverordnung_FR.pdf) (dernière visite le 30 septembre 2016).

174 Dans l'arrêt M-Watch concernant l'utilisation de la croix suisse en lien avec des montres, le Tribunal fédéral a considéré que la croix suisse n'était pas une « [...] simple décoration, [...] ce d'autant plus que les consommateurs, en particulier en lien avec les montres, accordent à la croix suisse une signification particulière dans le sens d'une indication de qualité [...] » (ATF 139 III 424).

tivité spécifique n'était enregistrée qu'avec une limitation des produits à la provenance du lieu indiqué. Dorénavant, il devrait être possible, aux conditions précitées, de ne limiter qu'à la provenance de l'activité en question.

## 2. *Application aux services*

Selon le texte de la loi, l'exception prévue par l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM ne s'applique qu'aux indications en rapport avec le produit. Le texte français<sup>175</sup> de cette disposition est très clair et ni une interprétation téléologique, ni une interprétation historique ne permettrait d'étendre l'application de cette disposition à des services.

Le but de la disposition est de permettre d'indiquer la provenance de certaines activités spécifiques effectuées durant le processus de fabrication du produit, pour les cas où le produit lui-même ne remplirait pas les exigences liées à la provenance suisse. Cette exception trouve une justification dans le fait que la production actuelle est globalisée et qu'un produit, même entièrement ou partiellement fabriqué en Suisse, peut être constitué de matières premières provenant de l'étranger et ne pas atteindre le seuil des 60 % requis par l'art. 48c nLPM. Le législateur a considéré que les mentions autorisées par l'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM n'induisaient pas le consommateur en erreur sur la provenance du produit dans son ensemble.

Il nous paraît difficile de transposer cette approche aux services, et ce pour deux raisons. D'une part l'objectif visant à assouplir la règle de l'art. 47 al. 1 LPM pour des producteurs effectuant une étape de fabrication en Suisse s'applique principalement aux entreprises suisses; or, on ne trouve pas véritablement de justification pour favoriser un fournisseur étranger. D'autre part, la mention d'une partie du service fourni par un prestataire ne remplissant pas les critères de l'art. 49 LPM est susceptible de créer un risque de tromperie important quant à la provenance du service dans son ensemble.

Quant aux travaux préparatoires, le Message prévoit également une application exclusive de cette disposition aux produits (« *Waren* ») et on ne trouve pas dans les travaux parlementaires de discussion portant

---

175 La version allemande est moins claire, le terme « *Produkt* » ayant un sens plus large que « produit ». Cependant aussi bien le Message que les débats parlementaires ont toujours fait référence au terme « *Waren* ».

sur une application de cette disposition aux services<sup>176</sup>. L'art. 47 al. 3<sup>ter</sup> nLPM ne s'applique donc qu'aux produits.

#### **D. Registre AOP/IGP pour les produits non agricoles (art. 50a nLPM)**

La nouvelle législation met en place un registre des AOP et des IGP pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (art. 50a nLPM). Ce registre, tenu par IPI, vient compléter le registre actuel des AOP et des IGP agricoles (par ex. « Gruyère » pour le fromage ou « Saucisson neuchâtelois » pour la viande), tenu par l'OFAG. Le registre de l'OFAG accueille désormais aussi les indications pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés. Les dénominations pour les vins bénéficient d'une protection cantonale.

Avec le nouveau registre, des appellations d'origine ou des indications de provenances qualifiées pour des produits industriels pourront aussi être enregistrées. Sont visés par ce nouveau registre, les produits :

- de l'artisanat : textiles, céramiques
- de l'industrie : montres
- de l'extraction : roches, sel ou l'eau minérale.

L'inscription dans un registre a pour effet de reconnaître de façon officielle (au moyen d'un titre) la protection accordée aux indications géographiques pour tous les produits. Elle évite en outre qu'une indication géographique acquiert un caractère générique (art. 50a al. 4 nLPM).

La procédure d'enregistrement est réglée dans l'ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles (ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles). Cette ordonnance se base sur les expériences faites avec le registre des appellations d'origine et des indications géographiques (AOP/IGP)

---

176 Le débat autour de cette disposition a porté sur son application aux produits industriels uniquement ou aussi aux denrées alimentaires, mais pas sur une application aux services. Citons, à titre d'exemple, l'intervention de M<sup>me</sup> Seydoux-Christe (CE, JU), pour la commission « En effet, les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques doivent pouvoir être utilisées aussi bien en relation avec des denrées alimentaires qu'avec des produits industriels. » BO 2012 E 1126.

pour les produits agricoles et le système d'enregistrement correspondant de l'UE.

Tout groupement qui demande l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP pour un produit doit être représentatif de ce produit (art. 4 de l'ordonnance). L'art. 4 al. 4 prévoit qu'à certaines conditions, une seule personne peut être assimilée à un groupement. La demande d'enregistrement doit notamment contenir une description des conditions de production et des caractéristiques du produit fini (art. 5 et 6). Toute demande d'enregistrement est soumise à un examen approfondi par l'IPI (art. 7 et 8). L'ordonnance prévoit la possibilité de faire opposition à une décision de l'IPI relative à la demande d'enregistrement (art. 9). L'enregistrement d'une dénomination dans le registre est illimité, sous réserve d'une radiation (art. 12). Une AOP ou IGP enregistrée peut être utilisée uniquement pour les produits qui auront fait l'objet d'un contrôle de la conformité (art. 16 à 18). L'étendue de la protection des AOP et des IGP enregistrées est définie aux art. 19 à 21.

## **E. Utilisation de la croix suisse et des armoiries fédérales (LPAP)**

À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017, l'usage de la croix suisse ne sera plus réservé uniquement aux services suisses. La croix suisse pourra aussi être utilisée pour désigner des produits suisses (art. 10 nLPAP). Par exemple, elle pourra être apposée sur une eau minérale puisée à une source suisse ou sur des montres fabriquées en Suisse, ce qui est aujourd'hui illicite. Il s'agit là de la principale nouveauté introduite par la nLPAP.

L'emploi de la croix suisse sur des produits provenant de l'étranger demeure par contre illégal (art. 13 nLPAP et 47 LPM). Il restera également interdit d'utiliser la croix suisse lorsque cet usage est propre à faire croire à de prétendus rapports avec la Confédération (art. 10 nLPAP). La croix suisse ne peut pas être utilisée sur certaines marchandises ou certains services (notamment issus du domaine médical) si elle est susceptible d'être confondue avec l'emblème de la croix rouge.

L'usage des armoiries de la Confédération (croix suisse placée dans un écusson triangulaire) sera dorénavant exclusivement réservé à l'État (art. 8 al. 1 nLPAP)<sup>177</sup>. Les armoiries de la Confédération ne pourront

<sup>177</sup> L'usage de signes qui peuvent être confondus avec les armoiries de la Confédération est également réservé à l'État. Or, les armoiries de la Confédération et le drapeau

pas faire l'objet d'une licence (art. 8 al. 3 nLPAP); une telle licence serait nulle de plein droit (art. 20 CO). Les entreprises privées ne pourront donc plus utiliser les armoiries fédérales, à moins d'obtenir le droit d'en poursuivre l'usage (art. 8 al. 4 let. f et 35 al. 2 nLPAP). Ce droit est réservé aux entreprises traditionnelles suisses (par ex. Victorinox), aux associations (par ex. le Club Alpin Suisse) ou aux fondations, qui utilisent depuis plus de trente ans les armoiries publiques ou des signes similaires (art. 35 al. 3 nLPAP).

L'apposition des armoiries sur des produits à des fins décoratives est aujourd'hui autorisée. Cette exception est maintenue, mais ne s'applique plus de manière générale aux articles de souvenir<sup>178</sup>. Elle sera désormais réservée uniquement aux objets qui sont en lien direct avec une fête ou une manifestation (art. 8 al. 4 let. b nLPAP).

Il existe également une exception pour les marques collectives et les marques de garantie de la collectivité qui peuvent être utilisées par les particuliers en vertu du règlement de la marque. Le Message présente quelques exemples, notamment celui des marques collectives « saucisson vaudois » et « saucisse aux choux vaudoise » (qui comprennent les armoiries du canton de Vaud) que le canton de Vaud a fait enregistrer<sup>179</sup>.

Enfin, il est intéressant de noter que la nouvelle LPAP donne une définition du drapeau suisse (art. 3 al. 1 nLPAP), laquelle faisait défaut jusqu'ici.

La LPAP ayant été totalement révisée, il a fallu arrêter une ordonnance d'exécution (OPAP), laquelle règle principalement les compétences, le contenu de la liste des signes publics protégés en vertu de l'art. 18 nLPAP et l'intervention de l'Administration des douanes qui est désormais explicitement inscrite dans la loi, à l'instar des autres actes législatifs régissant la propriété intellectuelle.

---

suisse (dont l'usage sera autorisé) présentent le même motif – une croix blanche verticale sur fond rouge. Lors de l'appréciation du risque de confusion entre le drapeau suisse et les armoiries, le Message précise qu'il faut « faire une distinction judicieuse et logique entre ces deux signes. L'écusson se prête bien à une illustration de cette délimitation. En dépit de la teneur de l'art. 2, al. 1, la forme (triangulaire, semi-circulaire, ronde, écusson avec deux entailles, blason normand, etc.) ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant dans l'appréciation du risque de confusion avec les armoiries de la Confédération est de savoir si la forme utilisée est encore associée à une armoirie par les destinataires. » Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7801.

178 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7803.

179 Message Swissness, *supra* n. 2, p. 7803.

## F. Entrée en vigueur

La nouvelle législation « Swissness » doit entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017<sup>180</sup>. La nLPM ne contient pas de délai transitoire. L'art. 60a nOPM prévoit un délai pour l'écoulement des stocks disponibles. Selon cette disposition, les produits industriels (c'est-à-dire aussi bien les produits finis que leurs composants) qui auront été fabriqués avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et qui respectent les critères de provenance définis dans l'ancien droit pourront être mis en circulation pour la première fois encore au maximum jusqu'au 31 décembre 2018<sup>181</sup>.

La disposition transitoire n'est pas applicable aux prestations de services (par ex. pièces de rechange/réparations). Seul compte que le produit (à réparer) a été légalement mis en circulation avant le 1<sup>er</sup> janvier 2019 en tant que produit remplissant les critères de la législation « Swissness »<sup>182</sup>.

Pour ce qui est des denrées alimentaires produites avant l'entrée en vigueur de la loi, l'emploi des indications de provenance conformes à l'ancien droit est autorisé jusqu'à la date limite d'utilisation optimale, mais pas au-delà des deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la nouvelle législation (art. 11 OIPSD).

## VI. Renforcement de la protection à l'étranger

L'établissement de critères clairs définissant la provenance suisse et la création de nouveaux instruments permettent de renforcer la protection de la marque suisse et des indications de provenance qualifiée non seulement en Suisse mais également à l'étranger.

Une définition claire des critères de provenance suisse permet tout d'abord une collaboration effective entre autorités suisses et étrangères en application de l'art. 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris<sup>183</sup>. Sur la base de

180 Communiqué du Conseil fédéral du 2 septembre 2015.

181 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 24.

182 Rapport explicatif OPM, *supra* n. 123, p. 24.

183 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1970). En vertu de l'art. 6ter, « les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes

cette disposition, la Suisse a par exemple pu obtenir de l'office compétent en matière de propriété intellectuelle aux États-Unis, l'introduction dans les directives américaines en matière d'examen de marques d'un chapitre concernant la manière d'examiner les marques contenant un drapeau suisse ou les armoiries de la Confédération<sup>184</sup>. Les règles et critères figurant dans ce chapitre doivent être observés par les examinateurs américains lorsqu'une marque déposée aux États-Unis contient un drapeau suisse ou les armoiries de la Confédération.

Par le biais d'accord internationaux protégeant les indications de provenance, la Suisse peut faire protéger à l'étranger le nom « Suisse » ainsi que d'autres indications de provenance. Ces traités imposent aux pays co-contractants de n'autoriser sur leur territoire l'usage du nom « Suisse » qu'aux conditions établies par le droit suisse<sup>185</sup>. La Suisse a conclu plusieurs traités bilatéraux portant sur la protection des indications de provenance, notamment le nom « Suisse »<sup>186</sup>. Elle a également conclu des accords de libre échange qui contiennent des dispositions visant la protection réciproque des indications de provenance<sup>187</sup>. Concernant les

---

d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique».

184 USPTO TM Examination Guide 2-12 « Swiss Confederation Coat of Arms & Swiss Flag » : « This examination guide addresses the examination of marks containing the coat of arms or flag of the Swiss Confederation. Specifically, the guide identifies the refusals applicable to these marks, discusses the relevant examination procedures, and provides examples. »

185 Principe du pays d'origine (« *Ursprungslandsprinzip* »), voir ATF 125 III 193.

186 La Suisse a conclu des traités de la nouvelle génération (incluant la protection pour le terme « Suisse » et les noms des cantons suisses) avec la Russie (2010) et la Jamaïque (2013).

187 Par exemple, l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon, conclu à Tokyo le 19 février 2009, prévoit la protection des indications d'origine géographique aussi bien dans le secteur des biens que dans celui des services, y compris des noms de pays et, pour la Suisse, des noms de cantons, de même que des drapeaux et armoiries nationaux et d'autres insignes de souveraineté (art. 119 al. 3). L'art. 119 al. 4 se réfère aux listes d'indications d'origine géographique établies par la Suisse et le Japon dans l'annexe X de l'ALEPE. Le Japon énumère cinq indications d'origine géographique pour des spécialités régionales (saké et spiritueux), la Suisse plus de 40 qui touchent le commerce avec le Japon, dont des appellations d'origine contrôlée (AOC) et des indications géographiques protégées (IGP) pour des produits agricoles comme la viande séchée, l'emmental ou le gruyère, des vins et spiritueux comme l'abricotine ou le kirsch de Zoug, mais aussi l'importante indication d'origine Swiss/Suisse pour le chocolat, l'horlogerie, les textiles, les machines, le secteur pharmaceutique et chimique. Ces



indications de provenance qualifiées, l'obtention de leur protection et leur mise en œuvre à l'étranger sont grandement facilitées s'il existe au préalable une reconnaissance officielle dans le pays de provenance. Le nouveau registre AOP/IGP constitue une telle reconnaissance officielle d'indications géographiques qualifiées pour les produits non agricoles. Ainsi, il sera plus facile de requérir la protection de ces indications dans un pays étranger qui connaît aussi le système des AOP/IGP. L'UE par exemple est en train de créer un registre pour les AOP/IGP non agricoles similaire au registre suisse. Une fois ce registre en vigueur en Europe, la reconnaissance réciproque des AOP/IGP pour les produits industriels deviendra possible. Ainsi, en vertu des accords bilatéraux avec l'UE, l'enregistrement d'une AOP/IGP en Suisse donnera automatiquement au titulaire une protection de son titre dans toute l'UE.

Pour les pays qui ne connaissent pas le système AOP/IGP, une protection par le droit des marques pourra, par le biais de la nouvelle marque géographique enregistrée en Suisse ainsi que l'Accord et du Protocole de Madrid, également être exportée dans d'autres pays<sup>188</sup>.

La Confédération s'efforce, par le biais de négociations et d'accords internationaux, d'élaborer un cadre juridique facilitant la protection de l'utilisation du nom « Suisse » à l'étranger. C'est toutefois aux utilisateurs de l'indication « Suisse », c'est-à-dire aux entreprises, qu'il revient d'introduire des procédures judiciaires à l'étranger, respectivement de s'assurer qu'aucune marque contenant une indication de provenance suisse et pouvant être confondue avec leur propre marque soit enregistrée à l'étranger. C'est aux acteurs de l'économie privée, le cas échéant par le biais des associations de branche, de combattre les abus dans l'usage de la désignation « Suisse », à tout le moins de s'engager lorsque de tels abus nuisent à leurs propres intérêts.

De son côté, l'IPI exerce à l'heure actuelle déjà une surveillance de l'enregistrement dans certains pays importants pour l'exportation de marques contenant une croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec la croix suisse. En Chine par exemple, l'IPI a introduit entre 2010 et

---

listes facilitent la tâche des ayants-droit d'indications géographiques qui doivent défendre leurs revendications devant les autorités et tribunaux nationaux. (Message du Conseil fédéral relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon et de l'accord de mise en œuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon du 6 mars 2009, p. 2466).

188 Voir JÜRGEN SIMON, dans cet ouvrage, p. 67 ss.

2015 264 oppositions contre l'enregistrement de marques contenant une croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec la croix suisse. En 2010, les autorités chinoises ont rendu leur premier jugement sur les oppositions faites par l'IPI et lui ont donné raison. Depuis et jusqu'en mai 2016, l'IPI a gagné 36 procédures d'opposition en Chine.

C'est sans aucun doute par une collaboration adéquate entre l'IPI et les associations, les groupes économiques ou les branches concernés (c'est-à-dire les acteurs qui tirent profit de la plus-value liée à la provenance suisse tels que la branche horlogère, les fabricants de chocolat, la branche du textile, l'industrie des machines, ...) que passe une action efficace et durable contre les abus à l'étranger.

## VII. Conclusion

Dans le but de maintenir sur le long terme la plus-value liée aux produits portant une indication de provenance suisse, la révision «Swissness» améliore le cadre légal sur deux plans.

Premièrement, les critères de provenance suisse pour les produits et services sont enfin précisés dans la loi. Cette clarification donne une base juridique solide à l'indication de provenance «suisse» et met un terme à une pratique insatisfaisante résultant d'un texte légal vague (art. 48 aLPM) et d'une jurisprudence souvent ancienne, peu précise et parfois même contradictoire. La précision des critères apporte en outre une sécurité juridique à l'économie.

En se fondant sur les attentes des consommateurs, ces nouveaux critères donnent une crédibilité à la plus-value que les consommateurs acceptent de payer pour des produits portant une indication de provenance suisse. Grâce à l'adoption de ces règles précises, il est garanti aux consommateurs qu'un produit arborant une indication de provenance suisse provient effectivement de Suisse.

Pour les entreprises qui produisent en Suisse ou les entreprises qui exploitent des matières premières suisses, la révision contribue à leur permettre de profiter de la plus-value associée aux produits suisses et ainsi de compenser les coûts plus élevés auxquels elles doivent faire face en produisant en Suisse. Les ordonnances de branche permettent aux entreprises de préciser les exigences «Swissness» selon les particularités de leurs produits ou services.

Deuxièmement, la révision introduit de nouveaux instruments juridiques qui améliorent la protection de l'indication de provenance suisse non seulement sur le territoire national, mais également à l'étranger. Le nouveau droit prévoit des aménagements dans le cadre de la procédure nationale (qualité pour agir étendue, renversement du fardeau de la preuve en cas d'usage d'une indication de provenance). D'autre part, les AOP/IGP pour les produits non agricoles et la marque géographique confèrent des titres de protection pour des indications de provenance qui peuvent être exportés à l'étranger. Ces instruments faciliteront les démarches judiciaires en Suisse et à l'étranger contre ceux qui entendent tirer un profit indu de l'indication de provenance suisse.

La Suisse est le premier pays à se doter d'une législation protégeant clairement son nom comme indication de provenance. Elle fournit un premier exemple concret de la manière de protéger un nom de pays, ce qui peut constituer une incitation pour d'autres pays à en faire autant. Des discussions allant dans le sens d'une protection accrue des noms de pays est actuellement en cours dans le cadre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. La Suisse fait figure de pionnier dans ce contexte.



# La nouvelle marque géographique et le statut des indications de provenance étrangères en Suisse<sup>1</sup>

Jürg Simon\*

## I. Ce qu'il faut savoir

La marque géographique est un instrument basé sur des droits préexistants pour essayer de protéger les indications de provenance suisses à l'étranger en utilisant le système du droit des marques. La marque géographique peut aussi être utilisée par des opérateurs étrangers respectant certaines conditions. L'usage d'indications de provenance étrangères sur le marché suisse doit respecter la législation étrangère du pays correspondant, sous réserve d'une éventuelle tromperie du consommateur en Suisse. Quiconque utilise une indication de provenance en Suisse porte le fardeau de la preuve que cet usage est légal.

## II. Un mot sur la fonction économique de l'origine géographique

L'origine géographique est un élément économique important pour beaucoup de produits et même de services. Cette origine peut, si elle est perçue comme positive, (a) garantir des qualités de produits et services, (b) servir d'élément de différenciation entre produits et services similaires ou (à part l'origine) identiques et jouer un rôle important dans le jeu de concurrence de ou entre différentes réputations.

Il n'est donc pas surprenant que l'origine géographique a toujours joué un rôle important dans la politique économique et légale. Les problèmes

---

\* Prof. Dr. Jürg Simon, avocat, Executive M.B.L.-HSG.

1 La forme de l'exposé tenue lors de la conférence du 11 février 2016 portant sur les « Indications géographiques: Perspectives globales et locales/*Geographic Indications: Global and Local perspective* » est maintenue.

et les intérêts qui tournent autour de l'origine géographique peuvent être résumés comme suit :

- (a) *La vérité* : Qui utilise une origine géographique pour promouvoir ses produits et services doit utiliser la « vraie » origine et ne pas tromper sur l'origine.
- (b) *La prime de prix* : Certaines origines géographiques peuvent garantir une prime de prix à des produits et services comparé au mêmes produits et services vendu sans utilisation de l'indication de l'origine géographique. Il est donc important de savoir qui peut et qui ne peut pas utiliser une origine géographique comme indication de provenance pour promouvoir ses produits et services et donc bénéficier de cette prime de prix.
- (c) *Le dilemme entre la véracité et l'organisation distributive de la production de produits et services* : La plupart des produits et services n'ont pas une seule origine géographique mais sont le résultat d'un processus de production souvent complexe. Définir leur « vraie » origine géographique est donc une tâche plutôt complexe.

### III. Les solutions traditionnelles des législateurs

Traditionnellement, les législateurs ont adapté des règles très générales pour l'utilisation de l'origine géographique comme indication de provenance de produits et services. La règle centrale du *droit suisse* est exemplaire : « Est interdit l'usage d'indications de provenance inexactes » (art. 47 al. 2 let. a LPM). Si un usage concret est exacte ou pas est une question qui n'est pas décidée d'avance mais uniquement *ex post*, en cas de conflit. Et ce qui est exacte n'est pas précisément défini par la loi mais uniquement à l'aide de clauses générales, souvent offrant une multitude de critères même alternatives (par ex. art. 48 al. 1 LPM : « La provenance d'un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés. »). Dans certains domaines, notamment dans l'agriculture et pour le secteur viticole, les systèmes des appellations d'origine représentent, dogmatiquement parlant et traditionnellement aussi, une délégation partielle du pouvoir législatif aux acteurs économiques qui fixent les exigences d'usage (et donc d'usage « exacte » et « vraie ») dans leurs cahiers des charges et spécifications, sous réserve d'acceptation dans le cadre d'une procédure administrative d'enregistrement.

Au *niveau international*, les règles sont tout aussi imprécises: Selon l'art. 1 de l'*Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses*, révisé à Lisbonne le 31 octobre 1958 (RS 0.232.111.13), « tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s'applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits pays ». L'Arrangement ne contient pas de critères pour définir ce qui serait faux ou fallacieux.

Déjà la *Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (RS 0.232.01) de 1883 stipulait la possibilité de sanctions « en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit » (art. 10), cela sans définir ce qui est faux.

La *Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages* de 1951 (Convention de Stresa, RS 0.817.142.1) protège certains noms de fromage et leurs recettes. Elle représente une exception au principe de la territorialité parce qu'elle fait référence à la législation du pays d'origine de certains fromages. Il s'agit d'une sorte d'exportation de la législation du pays d'origine de certains fromages dans le pays membre de cette Convention où ces fromages sont vendus.

L'*Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international* de 1958, auquel la Suisse n'est pas membre et qui vient d'être révisée en 2015 par l'acte de Genève, connaît un système d'enregistrement pour un certain type d'indications géographiques (les appellations d'origine) qui, lui aussi, représente une exception au principe de la territorialité.

Finalement il existe un *réseau d'accords bilatéraux* entre pays européens (à titre d'exemple le Traité entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, RS 0.232.111.193.49), datant la plupart des années 1960/70 qui créait un système de protection de listes sur la base d'un « country of origin-focus », donc sur la base d'une exception au principe de territorialité. Ces traités sont toujours applicables entre pays membres de l'Union européenne et pays non membres de l'Union européenne<sup>2</sup>; il ne sont plus applicables

2 CJUE, arrêt du 18 novembre 2003, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (C-216/01), « American Bud I ».

entre pays membres de l'Union européenne au cas où le système d'enregistrement « sui generis » d'appellations d'origine et d'indications de provenance selon le Règlement (UE) N° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires<sup>3</sup>.

*L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (RS 0.632.20), conclu dans le cadre de l'OMC, contient une définition d'indication de provenance plus large que l'Arrangement de Lisbonne, oblige les pays membres d'offrir dans leur ordre juridique une protection contre la tromperie (avec une protection supplémentaire pour les vins et les spiritueux) et de refuser de marques trompeuses quant à l'origine géographique. Cet Accord est fondé lui-aussi sur le principe de la territorialité. Dans le cadre des négociations actuellement en cours dans le cadre du « Doha-round », certaines propositions pour déroger de ce principe (« multilateralizing the bilateral approach; generalizing the wine approach ») sont discutées.

En résumé, les solutions traditionnelles des législateurs offrent une protection aux indications de provenance par (a) des *lois dites « du marché »* (concurrence déloyale, tromperie, « passing off ») selon le principe de la territorialité; (b) le *droit des marques* où cela est possible (p.ex. certaines marques collectives, « certification mark »); (c) des *systèmes sui generis* (p.ex. l'enregistrement d'AOP ou IGP); (d) l'application directe d'*accord bi- ou plurilatéraux* ou (e) des *systèmes mixtes*.

#### IV. La nouvelle marque géographique du droit suisse

Les systèmes traditionnels, sauf exceptions rares basées sur le principe de la territorialité, sont plutôt imprévisibles en ce qui concerne l'intérêt de pouvoir protéger une indication de provenance dans un autre pays. Le législateur suisse, sous l'impression de beaucoup d'abus de l'indication de provenance « suisse » à l'étranger, a été très créatif et il a créé, dans le cadre de la révision de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance<sup>4</sup> un nouveau type de marque, unique

---

3 CJUE, arrêt du 8 septembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (C-478/07), « American Bud II ».

4 Révision dite « Swissness » de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM) (RS 232.11).



au monde, la nouvelle marque géographique. Cet instrument entrera en vigueur avec la révision dite « Swissness » le premier Janvier 2017.

## A. Motifs et buts du législateur suisse pour la création de la marque géographique

L'analyse des travaux préparatoires<sup>5</sup> permet de formuler les buts du législateur suisse pour la création de la marque géographique comme nouvel élément dans l'ordre juridique suisse. Ces buts sont précédés de la reconnaissance de la fonction économique de l'origine géographique de produits et services lors ce que celle-ci fonctionne comme indication de provenance de ces produits et services. La législation dite « Swissness » dont la marque géographique fait partie, poursuit l'amélioration de la protection de toutes les indications géographiques en Suisse. Mais elle va même plus loin; elle poursuit aussi l'amélioration de la protection des indications géographiques suisses à l'étranger pour permettre aux acteurs économiques de mieux pouvoir combattre les abus de ces indications géographiques. À cet effet, cette législation cherche à améliorer les conditions pour faire respecter la protection des indications géographiques suisses à l'étranger quant au principe de territorialité (en dehors de règles conventionnelles qui déjà divergent de ce principe) et quant au problème de la légitimation active des acteurs devant les autorités étrangères.

Les *solutions suisses existantes* pour atteindre ces buts semblaient insuffisantes: (a) La *marque existante* (puis son extension dans d'autres pays par le système de Madrid) ne permet en règle générale pas de protéger les indications géographiques. La jurisprudence du Tribunal fédéral exclue en principe l'enregistrement de marques lors qu'il s'agit de noms géographiques<sup>6</sup>. Cette jurisprudence est basée sur le principe de la présomption renversable du manque de caractère distinctif d'un nom géographique et du besoin de libre disposition de ce nom. Les exceptions sont rares. Un enregistrement peut être possible par exemple pour des signes inconnus, si le signe provoque un effet purement symbolique, s'il s'agit d'un signe de type ou s'il est impossible que les produits et

5 Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009, 09.086, FF 2009, 7711: voir les débats parlementaires relatifs à l'objet 09.086 disponibles à l'adresse <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20090086>, dernier accès le 26 septembre 2016.

6 ATF 135 III 416, « Calvi ».

services proviennent du lieu indiqué par le nom géographique<sup>7</sup>. (b) La *marque de garantie* (art. 21 LPM) et la marque collective (art. 22 LPM) existantes ne sont en réalité pas à disposition pour l'enregistrement de noms géographiques depuis l'arrêt « Felsenkeller » du Tribunal fédéral<sup>8</sup> selon lequel les motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM) s'appliquent en principe aussi à ce type de marques, une jurisprudence qui, dans le cas de la marque de garantie, va *contra legem* vu que la définition légale de la marque de garantie prévoit son usage pour garantir, entre autres, l'origine géographique de produits et services (art. 21 al. 1 LPM).

Les autres *options examinées pendant les travaux préparatoires* de la législation dite « Swissness » ont été rejetées. (a) L'introduction d'une *nouvelle marque collective* selon le modèle européen semblait trop complexe pour l'examen des marques. (b) La création d'une *marque de garantie* « Suisse » dans le cadre du système existant (art. 21 LPM) ou le titulaire aurait été la Confédération Suisse était en principe exclue par la jurisprudence « Felsenkeller » et jugé non souhaitable par le Conseil fédéral, de même que (c) la *création d'une Fondation nationale pour la marque* « Suisse ».

## B. Le système de la nouvelle marque géographique

### 1. Conditions à l'enregistrement

Selon le nouvel art. 27a LPM, une marque géographique peut être enregistrée pour (a) une *appellation d'origine ou une indication géographique* enregistrée conformément à la législation sur les AOP et IGP agricoles ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 50a LPM (IGP non agricoles). (b) Une marque géographique peut aussi être enregistrée pour une *appellation contrôlée protégée* conformément à l'art. 63 de la loi sur l'agriculture (LAgr, *appellations viticoles*) ou une *appellation viticole étrangère* conforme aux exigences suisses (art. 63 LAgr). (c) De plus, une marque géographique peut être enregistrée pour une *indication de provenance faisant l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral* édictée en vertu de l'art. 50 al. 2 LPM (par exemple l'Ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres, RS 232.119) ou une *indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation équivalente*. Si ces enregistrements de base ou conditions équivalentes

<sup>7</sup> ATF 128 III 154, « Yukon ».

<sup>8</sup> ATF 131 III 495.

sont remplies, une marque géographique peut être enregistrée en dérogation – et il s’agit ici de l’élément clé de cet instrument – de l’art. 2 let. a LPM, donc en dérogation du motif absolu d’exclusion du domaine public. Dès qu’une marque géographique est enregistrée, elle peut faire l’objet d’extensions dans la cadre du système de Madrid ou servir de base pour d’autres enregistrements nationaux. Évidemment, les pays concernés auront toujours la possibilité d’examiner cette marque selon les critères applicables de leurs législations respectives.

Quant aux *déposants*, l’art. 27b LPM prévoit que l’enregistrement d’une marque géographique peut être demandé – dépendant de l’enregistrement de base ou réglementation équivalente – par le groupement ayant obtenu l’enregistrement de base, le canton suisse compétent, l’autorité étrangère responsable, le groupement étranger ayant obtenu la protection d’une appellation viticole étrangère ou l’organisation faîtière du secteur économique concerné si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50 al 2 LPM (par exemple l’Ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres) ou l’organisation faîtière du secteur économique concerné si elle se fonde sur une réglementation étrangère équivalente.

Le déposant doit remettre à l’autorité compétente en Suisse – l’Institut Fédéral de la propriété intellectuelle – un règlement concernant l’usage de la marque géographique (art. 27c LPM). Ce règlement concernant l’usage de la marque (art. 27c LPM) doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation applicable; il ne peut pas prévoir une rémunération pour l’usage de la marque géographique (art. 27c al. 2 LPM).

## 2. *Effets et dérogations*

Une marque géographique enregistrée peut être utilisée par toute personne respectant le règlement (art. 27d al. 1 LPM). Son titulaire peut interdire à un tiers d’en faire usage dans les affaires pour des produits identiques (les services semblent donc exclues) ou comparables lorsque cet usage est contraire au règlement. En dérogations des principes généraux de la LPM, une marque géographique ne peut pas être transférée ni faire l’objet d’une licence (art. 27e al. 2 LPM). Les règles relatives à l’usage d’une marque (art. 11 et 12 LPM, usage en relation avec les produits enregistrées, usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée, conséquences de non-usage) ne sont pas applicables

à une marque géographique. De plus, le titulaire d'une marque géographique ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une autre marque (art. 27e al. 2 LPM). Par conséquent il n'est pas possible de former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique (art. 31 al. 1<sup>bis</sup> LPM).

### 3. *Questions pratiques*

Il semble que le législateur a voulu exclure les services de la marque géographique. Cette exclusion, si vraiment voulu, n'est pas toute à fait conséquente car il semble possible qu'une marque géographique pourrait être enregistrée pour une indication de provenance étrangère pour des services fondée sur une réglementation équivalente à une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l'art. 50 al. 2 LPM.

Nous constatons que la terminologie du législateur n'est pas tout à fait cohérente. Dans le domaine viticole, une appellation étrangère doit être « conforme » au droit suisse (art. 27a lit. b. LPM) tandis qu'en dehors du domaine viticole une réglementation étrangère ne doit être « conforme » mais qu'une « équivalence » de cette réglementation suffit (art. 27a lit. c LPM). Le processus législatif n'apporte aucune explication pour cette différence. Mais il semble que l'« équivalence » est moins stricte que la « conformité ». Il existe donc plus de marge d'appréciation en dehors du secteur viticole.

En ce qui concerne le champ de protection d'une AOP ou IGP traditionnelle en Suisse (donc dans le domaine agricole) et celui de la marque géographique se pose la question du parallélisme. Art. 16 al. 7 LAgr protège les AOP et IGP agricoles en particulier contre « toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée et contre toute usurpation, contrefaçon ou imitation », tandis que art. 27d LPM protège contre l'usage d'une marque géographique pour des « produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement ». Cela n'est pas identique. Les titulaires de marques géographiques feront donc très attention sur quel base (enregistrement de base AOP ou IGP, marque géographique) ils agissent en cas de conflits.

La législation exclue la possibilité de tiers de former opposition contre l'enregistrement de marques géographiques (art. 31 al. 1<sup>bis</sup> LPM). La question se pose tout de même s'il existe des autres moyens disponibles à des tiers de s'opposer à un tel enregistrement. Une possibilité, du

moins théorique, serait le « recours de concurrents » qui est admissible sous des conditions très restreintes<sup>9</sup>.

#### 4. *Le destin des marques géographiques suisses dans d'autres pays*

Une marque géographique suisse peut servir de base pour une extension de cette marque dans le cadre du système de Madrid (marques internationales) ou comme dépôt créant une priorité pour un autre dépôt national dans un autre pays. Il est évident que les autres pays examineront cette marque dans le cadre de leur législation respective. Le destin de ces marques dans le cadre de cet examen est tout à fait ouvert. Le législateur suisse, avec la marque géographique, a créé un instrument juridique nouveau où seulement la pratique des autorités administratives (offices de marques) et judiciaires surtout étrangères vont montrer si le but du renforcement de la protection des indications géographiques protégées par cette nouvelle marque apportera les effets souhaités. Il est tout de même important de noter que les titulaires de ces marques géographiques bénéficieront d'une légitimation active dans le cadre de conflits, ce qui de toute façon renforcera leur position pour faire imposer la protection de ces indications géographiques.

### V. **Les indications de provenance étrangères sur le marché suisse**

La nouvelle législation contient des nouvelles règles détaillées (*ex ante*) pour les indications de provenance suisses (art. 47 ss LPM). Par contre, pour les indications de provenance étrangères, la nouvelle législation fait référence à la législation étrangère: « Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée » (art. 48 al. 5; art. 49 al. 4 LPM). Il s'agit donc d'une véritable *importation du droit étranger sous réserve de la tromperie des consommateurs en Suisse*. Le principe traditionnel de la territorialité est dérogé. Il importe de noter dans ce contexte que le *fardeau de la preuve* pour l'utilisation légale d'une indication de provenance est renversé. Quiconque utilise une indication de provenance doit prouver que celle-ci est exacte (art. 51a LPM). Cette disposition est aussi applicable aux indications de provenance étrangères utilisées sur le marché suisse.

9 ATF 139 II 328, résumant la jurisprudence.

Le nouveau système suisse est donc très libéral en ce qui concerne les indications de provenance étrangères sur le marché suisse. Il n'est plus basé sur le principe de la territorialité (sous réserve de la tromperie du consommateur en Suisse) mais sur le principe de l'acceptation de la législation du pays de provenance d'un produit. Le renversement du fardeau de la preuve oblige tout de même les acteurs économiques à être capables de démontrer la légalité de leur usage selon leur législation de provenance respective. Vu que la plupart de ces législations ne connaissent pas de règles précises mais des règles traditionnellement très générales, cela ne sera pas toujours facile. Pour citer un exemple récent il suffit de faire référence à l'arrêt « Made in Germany » du Bundesgerichtshof en Allemagne<sup>10</sup>. Selon cet arrêt, il n'existe pas de règles précises pour l'utilisation de « Made in Germany » comme indication de provenance d'un produit. Selon la cour, le consommateur allemand connaît bien sûr le phénomène de la distribution internationale du travail et il n'attend pas un seul lieu de production. Pour les produits industriels, le lieu de production est le lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses qualités et caractéristiques essentiels attendus par le public. Le système tarifaire des douanes ne joue aucun rôle selon cette jurisprudence. L'acteur qui veut vendre des produits « Made in Germany » sur le marché suisse ne peut donc pas, pour suffire au fardeau de la preuve, se référer à des règles précises de son pays de provenance, donc l'Allemagne, mais uniquement à des règles générales. Cela peut créer un risque remarquable en cas de conflits car, vu le fardeau de la preuve, il serait à l'acteur de démontrer l'usage légale de son indication de provenance en Allemagne dans une procédure conflictuelle en Suisse. Pour rester pragmatique, les acteurs vont donc devoir analyser, en tout cas pour des produits très importants, s'ils sont en mesure de porter ce fardeau de la preuve ou s'ils seraient dans une position plus confortable en respectant les nouveaux critères précis de la législation suisse.

Quant à la réserve légale de « l'éventuelle tromperie du consommateur en Suisse » (pas du consommateur suisse) la question se pose à savoir s'il faudra toujours produire des enquêtes démoscopiques pour prouver que les consommateurs en Suisse ne sont pas trompés par l'usage d'une indication de provenance étrangère. Il semble que cela n'est pas nécessaire et qu'une approche pragmatique consiste en tout simplement appliquer les nouveaux critères précis de la législation suisse (produits

---

10 BGH I ZR 16/14.

naturels, denrées alimentaires, produits industriels) et d'exclure le risque de tromperie au cas où ces critères sont remplis.





# Indications géographiques et marques en droit français

Jacques Larrieu\*

« Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses trois cent soixante espèces de fromages et sa culture. C'est une boisson-totem, correspondant au lait de la vache hollandaise ou au thé absorbé cérémonieusement par la famille royale anglaise », écrivait ROLAND BARTHES<sup>1</sup>. La faveur française pour les appellations d'origine et appellations d'origine contrôlée s'explique sans doute par le fait que la ruralité occupe dans ce pays une large place, d'où il résulte un fort attachement au terroir et le sentiment que les produits tirent leur originalité et leur qualité des spécificités d'un territoire sur lequel s'entremêlent et se combinent facteurs physiques, biologiques et humains<sup>2</sup>. Un fromage n'est pas simplement « bleu » ou « à pâte persillée », c'est un Roquefort, un Bleu d'Auvergne, un Gorgonzola, un Stilton Cheese, un Bleu de Gex, ... chacun présentant des caractères particuliers dus aux spécificités régionales. Certains produits et certains terroirs ont été totémisés et sont ressentis comme des éléments caractéristiques de la culture nationale. Il y a des produits-totems français, comme il y a des produits-totems italiens, des produits-totems suisses, des produits-totems américains ou chinois...

La France est donc connue pour avoir marqué sa préférence, depuis les lois de 1905, 1919 et 1935<sup>3</sup>, pour un dispositif public de protection des territoires et un système *sui generis* d'indications géographiques, par opposition au système privé des marques collectives et marques de certification. Toutefois les marques individuelles y connaissent aussi beau-

---

\* Professeur, Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse, France).

1 ROLAND BARTHES, *Mythologies*, Points Essais 1970, p. 59.

2 CA Paris, 6 février 1986, PIBD 1986. III. 196.

3 NORBERT OLSZAK, *Appellations d'origine et indications de provenance*, Rép. Com. Dalloz (2003), n° 17, p. 42 s.

coup de succès et le nombre de demandes d'enregistrement ne cesse de croître, deux-cent cinquante nouveaux dépôts ayant lieu chaque jour. Comme on le sait, le droit des marques accorde une grande liberté aux opérateurs dans le choix du signe enregistrable et parmi la multitude de signes éligibles figurent les noms géographiques, sous certaines conditions<sup>4</sup>.

Des frictions apparaissent immanquablement entre intérêts concurrents : l'intérêt collectif des producteurs d'une région couverte par une indication géographique, d'une part, l'intérêt particulier du titulaire d'une marque géographique, d'autre part, l'intérêt général qui penche pour la libre disponibilité des noms de lieux géographiques<sup>5</sup> enfin. Les tribunaux français sont périodiquement saisis par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui veille jalousement sur l'usage de la célèbre appellation<sup>6</sup> et, ces dernières années, c'est le nom géographique Laguiole qui a fait l'objet de nombreuses disputes entre, d'un côté, la commune de Laguiole et ses artisans et, de l'autre côté, un homme d'affaires parisien qui a enregistré des dizaines de marques correspondant à ce nom<sup>7</sup>. Un équilibre doit être trouvé entre ces intérêts divergents et le législateur français a édicté un certain nombre de règles de conflit destinées à trancher les litiges entre marques et indications géographiques sans perdre de vue le respect de l'intérêt général<sup>8</sup>. Les dispositions nationales sont complétées par les textes européens et internationaux applicables en France.

Ce sont ces règles de conflit qui seront exposées dans les lignes qui suivent. Le dispositif se caractérise par sa complexité car les règles

- 
- 4 TPICE, jugement du 15 octobre 2003, *Nordmilch eG c. OHMI* (aff. T-295/01), para. 33.
  - 5 CJUE, arrêt du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger* (aff. jointes C-108-97 et C-109/97).
  - 6 GEORGES BONET, Des cigarettes au parfum, l'irrésistible ascension de l'appellation d'origine Champagne vers la protection absolue, *Prop. Intell.* Oct. 2004, n° 13, p. 853.
  - 7 TUE, jugement du 21 octobre 2014, *Gilbert Szajner c. OHMI* (aff. T-453/11); TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 4<sup>e</sup> sect., 13 septembre 2012, n° 10/08800, Cne de Laguiole, *Prop. Indust.* 2013, comm. 29, obs. JACQUES LARRIEU (confirmé en appel : CA Paris, 4 avril 2014, RG 12/20559 cassé par Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22.245).
  - 8 OLIVIER THRIERR, Les conflits entre indications géographiques et marques, *Prop. Indust.* 2007, Etude 14; SYLVIANE DURRANDE, *JCl. Marques- Dessins & Modèles*, Fasc. 7110, n° 52 s.

concernées se trouvent dispersées dans plusieurs codes (code de la propriété intellectuelle, code rural, code de la consommation) ou sont émises par des autorités distinctes (Union européenne, OMPI, OMC, législateur national). L'analyse du droit positif français ne saurait ignorer les règlements européens sur les indications géographiques et la directive sur les marques. Il conviendra de tenter de dénouer cet enchevêtrement de normes.

La notion d'indication géographique (IG) qui sera utilisée pour les besoins de cette étude (essentiellement consacrée aux IG pour les produits agricoles et alimentaires) correspond à la définition large proposée par l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui englobe les appellations d'origine, les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, et les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux<sup>9</sup>.

Indications géographiques et marques entretiennent des relations compliquées : tantôt la prééminence de l'indication géographique est assurée (1) ; tantôt les deux signes s'allient (2) ; tantôt la marque fait de la résistance (3).

## I. La prééminence de l'indication géographique

Quand l'indication géographique se trouve en rivalité avec un autre signe distinctif, tel la marque, le droit français a tendance à privilégier la première. Une hiérarchie est établie entre indications géographiques et marques. La prééminence accordée à l'indication géographique s'exprime alors de deux manières : elle se traduit soit par un contrôle des marques *ex ante* (motifs de refus) soit par un contrôle *ex post* (motifs de nullité).

### A. Le contrôle *ex ante* des marques

L'existence d'une indication géographique antérieure fait obstacle, à certaines conditions, à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire. Soit cet empêchement est soulevé d'office par l'administration des marques, soit il est mis en avant par un tiers dans le cadre d'une procédure d'opposition.

---

9 Catégorie introduite par la loi du 17 mars 2014.

### 1. *Le rejet d'office de la marque*

Le rejet d'office de la marque dans pareille situation trouve son fondement tant dans le droit des indications géographiques que dans le droit des marques.

En effet, le *droit des indications géographiques*, constitué notamment par le Règlement UE 1151/2012, pose le principe suivant : « Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique »<sup>10</sup>. Les dispositions de ce Règlement concernent toutes les appellations d'origine et indications géographiques<sup>11</sup> qui ont cours en France dans la mesure où toute appellation ou indication d'origine accordée par l'organisme français de délivrance (INAO) doit être soumise à la procédure européenne des AOP et IGP et voit son maintien subordonné à la décision de la Commission<sup>12</sup>. Selon l'article 14 pré-

---

10 Art. 14.1 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (ci-après : Règl. (UE), n° 1151/2012). Pour les vins et boissons spiritueuses, le Règlement n° 1308/2013 (ci-après : RE n° 1308/2013), art. 102.1, a) prévoit le refus d'une marque postérieure contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou indication d'origine protégée. Pour une illustration de rejet d'office d'une marque : CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *Bureau National Interprofessionnel du Cognac c. Gust Ranin Oy* (Aff. Jointes C-4/10 et C-27/10).

11 À l'exception des indications d'origine pour les produits industriels et artisanaux non encore reconnues par la législation européenne.

12 Art. L. 641-10 Code Rural : « Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine

cité, le refus d'enregistrement de la marque suppose la réunion de trois conditions. D'abord, il convient de démontrer l'antériorité de l'IG, que révèle une comparaison de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque et de la date de la demande de l'IG auprès de la Commission européenne. La deuxième condition est relative au principe de spécialité. Il faut que les produits couverts par la marque et par l'IG soient « de même type »<sup>13</sup>. Enfin, il faut que l'enregistrement de la marque provoque une des atteintes à l'IG qui sont visées par l'article 13.1 du Règlement et qui consistent à parasiter la réputation de l'IG, ou qui constituent une usurpation, imitation ou évocation de celle-ci, ou une pratique trompeuse<sup>14</sup>.

Il convient de noter que l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne du 20 mai 1958, dans son article 11.3, prévoit également la possibilité de refuser d'office l'enregistrement d'une marque ultérieure portant atteinte à une IG<sup>15</sup>, comme l'accord relatif aux ADPIC<sup>16</sup>.

Le *droit des marques* offre d'autres fondements au refus d'office d'enregistrement d'une marque portant atteinte à une IG<sup>17</sup>. Déjà la Directive 2008/95 cite, au titre des motifs de refus facultatifs, l'hypothèse où « l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté »<sup>18</sup>. Le droit français des marques lui emboîte le pas

---

protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue». Voir aussi art. L. 641-11 Code Rural pour les IGP.

13 Rapp.: Art. 102 Règlement (UE) 1308/2013 qui renvoie aux produits visés en Annexe VII, partie II, c'est-à-dire les produits de la vigne.

14 Pour une illustration: Cass. com., 31 janvier 2006, *Aoste excellence*, n° 04-13.676.

15 Même dans l'hypothèse de produits non similaires: Art. 11, 1) a) ii) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (adopté le 20 mai 1958).

16 Art. 22, 3<sup>e</sup> ADPIC.

17 Pour la marque communautaire: art. 7.1, j) et k) du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO L 078 du 24 mars 2009, p. 1; ci-après: RMC); OHMI, Chambre de Recours, 11 décembre 2002, R1220/2000-2, *René Barbier SA*.

18 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 3.2, a). Outre bien sûr le fait que la marque pourrait être considérée comme descriptive (Directive 2008/95, art. 3.1, c et art 7.1, c) RMC; TPICE, 15 octobre 2003, *Nordmilch eG.*, *supra* n. 4, para. 45; CJUE, ordonnance du 30 avril 2015, *Castel Frères SAS c. OHMI* [Aff. C-622-13 P]) ou déceptive (Directive 2008/95, art. 3.1, g); OHMI, 8 mars 2000, n° 000862599, Cuba).

en décrétant que ne peut être adopté comme marque un signe « contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite »<sup>19</sup>. Or, le Code Rural énonce une telle interdiction relative aux noms qui constituent une appellation d'origine. L'utilisation de ce nom pour des produits similaires est totalement exclue. Mais une particularité du droit français est de prohiber cet usage pour n'importe quel type de produit quand cet emploi détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation<sup>20</sup>.

Il convient par ailleurs de noter que la nouvelle directive 2015/2436 vise expressément les appellations d'origine et les indications géographiques au titre des motifs absolus de refus d'un enregistrement de marque.<sup>21</sup>

## 2. *L'opposition*

À défaut d'un refus d'office de la demande d'enregistrement de la marque par l'INPI, certains tiers sont habilités à faire opposition. Ce droit d'opposition est reconnu au profit des IG par l'accord relatif aux ADPIC<sup>22</sup>. Le législateur français a récemment utilisé l'arme de l'opposition pour faire valoir la prééminence qu'il reconnaît aux IG. En effet, traditionnellement, en droit français, seul le titulaire d'une marque antérieure ou un licencié exclusif étaient autorisés à former opposition, mais en 2014 la loi<sup>23</sup> a spectaculairement allongé la liste des bénéficiaires dans le but

19 Art. L. 711-3, b) CPI.

20 Art. L. 643-1 al. 2 Code Rural : « Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. » Rapp. JACQUES AZEMA/JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 7<sup>e</sup> éd., n° 1459.

21 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : Directive (UE) 2015/2436), art. 4.1, i) (motifs absolus) : Sont refusées à l'enregistrement : « les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ». Adde : art. 5.3, c) (motifs relatifs).

22 Art. 22, 3 ADPIC.

23 Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014.

évident de renforcer la protection des indications géographiques<sup>24</sup>. Le pouvoir de faire obstacle à l'enregistrement de la marque, au cours de la procédure d'enregistrement, est désormais accordé à l'INAO<sup>25</sup> qui interviendra en particulier quand il aura été sollicité par l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'appellation concernée. Autres titulaires du droit d'opposition, les collectivités locales qui jusque-là n'étaient autorisées qu'à faire valoir une atteinte à leur dénomination et seulement devant un juge, dans le cadre d'une action en annulation pour défaut de disponibilité du signe<sup>26</sup>. Dorénavant elles sont habilitées à faire opposition au titre d'une indication géographique industrielle ou artisanale dès lors que celle-ci comporte le nom de la collectivité concernée. Ainsi, quand l'IG « Savon de Marseille » sera homologuée, la ville de Marseille pourra voler au secours de la dénomination en s'opposant à l'enregistrement d'une marque qui lui porterait atteinte. Enfin, l'organisme de défense et de gestion d'une indication géographique industrielle ou artisanale est lui aussi autorisé à faire opposition pour défendre l'IG dont il a la charge.

Œuvrant dans le même sens, au service des IG, la nouvelle directive 2015/2436 exige des États membres qu'ils introduisent dans leur législation une procédure d'opposition « au minimum » au bénéfice des titulaires de marques antérieures et des personnes habilitées à défendre les AOP et IGP<sup>27</sup>.

## B. Le contrôle *ex post* des marques

La marque enregistrée en dépit de l'existence d'une IG antérieure est menacée d'une annulation soit sur le fondement de l'indisponibilité du signe, soit en raison de son caractère illicite. La nullité sera prononcée

24 Art. L. 712-4, 1<sup>bis</sup>, 3 et 4 CPI. Opposition peut être faite notamment par :  
« 1<sup>bis</sup> Le directeur de l'INAO, s'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une AO ou IG [...];

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique [IGpIA], dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée;

4° Un organisme de défense et de gestion dont une indication géographique [IGpIA] a été homologuée ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. »

25 Institut National de l'Origine et de la Qualité.

26 Art. L. 711-4, h) CPI.

27 Directive (UE) 2015/2436, art. 43.2.

par un juge. Mais le législateur français ne s'en est pas tenu à cette sanction et, dans des textes dispersés, il a mis d'autres armes dans les mains des défenseurs des IG.

1. Le signe choisi comme marque risque d'être déclaré *indisponible* quand il porte atteinte à un droit antérieur, tel une appellation d'origine ou une indication géographique<sup>28</sup>. Si la liste des antériorités de l'article L. 711-4 CPI visait l'appellation d'origine, ce n'est que récemment que le législateur a ajouté l'indication géographique. De la même façon, le Règlement européen 1151/2012 sur les indications géographiques dispose que les marques postérieures à une indication géographiques sont annulées<sup>29</sup>.

Pour les antériorités constituées par des IG, le code français ne pose pas de principe de spécialité. Autrement dit, l'appellation d'origine ou l'indication géographique constituent des antériorités pour des marques homonymes relatives à des produits similaires ou non similaires. La protection de l'IG antérieure est absolue. C'est ce qui ressort d'une jurisprudence Caron. La Maison Caron commercialisait depuis des décennies un parfum dénommé « Bain de Champagne ». Cette marque avait été enregistrée en 1923, bien avant la réforme législative de 1990 qui avait introduit la liste des antériorités dans le droit des marques. Néanmoins le comité interprofessionnel des vins de Champagne avait saisi la justice pour faire invalider la marque enregistrée pour des produits très différents du vin. Malgré le défaut de similitude des produits concernés, la Cour de cassation a jugé que « l'appellation Champagne avait acquis depuis plusieurs siècles, tant en France qu'à l'étranger, une notoriété et un éclat particuliers, bien antérieurs au dépôt des marques litigieuses » et que la marque du parfumeur portait atteinte à la notoriété des vins pétillants.<sup>30</sup> Si l'article L. 711-4 précité n'introduit aucune condition de « notoriété » de l'IG pour la protéger d'un usage pour des produits différents, cette exigence apparaît dans l'article L.643-1 du code rural<sup>31</sup>.

28 Cass. com., 31 janvier 2006, *supra* n. 14.

29 Règl. (UE), n° 1151/2012, art. 14.1, al. 2. Dans le même sens : Directive (UE) 2015/2436, Art. 5.3, c).

30 Cass. com., 4 février 2004, n° 02-10576.

31 Ce qui n'a pas pour conséquence d'imposer la preuve d'une grande réputation de l'IG pour que cette protection absolue soit accordée pour des produits différents : OHMI, div. Opp., 15 juillet 2004, 2320/2004, case number n° 000315533 (*Konyagi*).



2. La marque postérieure reprenant une dénomination déjà enregistrée en tant qu'IG est susceptible d'être aussi invalidée sur le terrain de *l'illicéité*. Ne peut être, en effet, adopté comme marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou, ajoute le législateur, « dont l'utilisation est légalement interdite ». L'interdiction en question est fulminée par le code rural, comme on l'a vu plus haut, aussi bien pour des produits similaires que non-similaires<sup>32</sup>. Elle résulte aussi des dispositions du Règlement européen sur les indications géographiques (art. 13.1), ainsi que des dispositions nationales réservées aux indications géographiques pour des produits industriels et artisanaux<sup>33</sup>. Aucun de ces textes ne soumet l'annulation au respect du principe de spécialité<sup>34</sup>, mais le texte français exige que soit faite la preuve que « l'utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation » quand des produits différents sont concernés<sup>35</sup>. De son côté, le Règlement interdit « toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement », même quand lesdits produits ne sont pas « comparables » mais que l'utilisation du nom se révèle parasitaire.

La Cour de cassation a confirmé l'interdiction de l'usage du mot Champagne pour du foie gras de canard, de la pintade et de la gigolette d'oie<sup>36</sup>.

3. Si la seule annulation de la marque postérieure ne leur paraît pas assurer suffisamment leur volonté d'hégémonie sur le terme correspondant à l'IG, les personnes autorisées à utiliser celle-ci ou l'organisme de défense concerné, ont désormais la possibilité d'agir en *contrefaçon*. En effet, depuis la loi du 17 mars 2014, « toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur »<sup>37</sup>. Auparavant un tel fait engageait « la responsabilité civile de son auteur » dans les termes du droit commun. Le législateur a intégré un peu plus les indications géographiques dans les propriétés intellectuelles et l'attribution d'une action en contrefaçon est loin d'être indifférente. Elle est en effet

32 Art. L. 643-1, al. 2 Code Rural.

33 Art. L. 721-8 CPI.

34 L'« évocation » s'apprécie indépendamment de tout risque de confusion entre les produits : CJCE, 4 mars 1999, C-87/97, *Gorgonzola*, para. 26.

35 Art. L. 643-1, al. 2, Code Rural.

36 Cass. com. 25 novembre 2014, *Euralis/CIVC*, n° 13-19870.

37 Art. L. 722-1 CPI.

complétée par la possibilité de procéder à une saisie-contrefaçon, de solliciter des mesures conservatoires, de faire appel à la collaboration des autorités douanières pour une retenue en douane,... La défense de l'IG s'en trouve considérablement renforcée.

4. Autre arme mise au service de la protection de l'appellation d'origine<sup>38</sup>, une *action en interdiction* est proposée par le code de la consommation dans les termes suivants : « Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. »<sup>39</sup>

5. Enfin, alors que la panoplie des armes permettant de lutter contre une marque postérieure reprenant à tort une indication géographique est déjà bien fournie, le code de la consommation la complète par une *sanction pénale*. Il punit de deux ans de prison et d'une forte amende le fait « d'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique [...] », « [...] de faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique [...] »<sup>40</sup>.

Bref, en droit français, la prééminence de l'indication géographique sur la marque est bien assurée. Mais les rapports entre marques et indications géographiques ne sont pas toujours aussi conflictuels. Alors, elles ne se contentent pas de cohabiter mais elles s'allient pour plus d'efficacité du point de vue du marketing. Une véritable collaboration juridique et commerciale se met en place.

## II. Alliance de l'indication géographique et de la marque

Le signe collectif est combiné avec le signe privé dans le but de renforcer l'attractivité du produit, la réputation de la marque s'alliant au prestige de l'indication géographique. Cependant la possibilité de cumuler les deux signes sur un même produit connaît certaines limites.

---

38 L'indication géographique n'est curieusement pas mentionnée par le texte.

39 Art. L. 115-8 Code consommation.

40 Art. 115-16 Code consommation.

## A. La possibilité d'intégrer l'IG dans la marque

Chaque producteur qui satisfait les conditions du cahier des charges de l'IG est autorisé à apposer celle-ci sur ses produits en sus de sa marque. « L'appellation d'origine est une richesse collective dont disposent tous les producteurs du lieu qui y ont droit. Il n'est donc pas possible qu'un seul d'entre eux s'approprie cette richesse en déposant l'appellation comme marque. En revanche, rien ne lui interdit, si sa production remplit les conditions réglementaires du droit à l'appellation, de déposer une marque complexe incluant l'appellation d'origine », écrivent Messieurs AZEMA et GALLOUX<sup>41</sup>. Une telle utilisation simultanée de la marque et d'une IG, ou plus généralement d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est évoquée par l'article L. 643-3 du Code Rural<sup>42</sup>, alors que le Règlement européen ne s'y réfère qu'à propos des marques collectives et de certification<sup>43</sup>.

Un paludier de Batz-sur-Mer peut vendre son sel sous une marque complexe semi-figurative composée des mots « Le guérandais » et de l'IG « Sel de Guérande » et d'un dessin figurant la récolte du sel dans un marais salant.

L'intégration de l'IG dans la marque n'est en revanche pas autorisée quand le titulaire de celle-ci n'est pas un producteur de la région bénéficiant de l'appellation d'origine. Ainsi la dénomination « Les Fromagers de Saint-Moret au Roquefort » ne saurait être utilisée par une personne qui n'est pas producteur dans la zone géographique du Roquefort<sup>44</sup>. De même, la marque « Aoste excellence » doit être rejetée pour les produits de charcuterie ne provenant pas de la région bénéficiant des appellations d'origine « Valle d'Aosta jambon de Bosses » et « Valle d'Aosta lard d'Arnad ».<sup>45</sup>

41 JACQUES AZEMA/ JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *supra* n. 20, n° 1459.

42 Et article L. 112-4 Code consommation.

43 Règl. (UE), n° 1151/2012, art. 12.5.

44 Cass. com., 5 juillet 1994, Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, n° 92-17534.

45 Cass. com., 31 janvier 2006, *supra* n. 14; rapp.: YANN BASIRE, La coexistence des marques composées d'un toponyme: retour sur la saga « Cheval Blanc », Prop. Indust. 2014, Etude 11.

## **B. Les limites à l'intégration**

Si la marque peut intégrer l'IG, elle ne peut se résumer à l'IG et être constituée de cette seule dénomination. En effet si une pluralité de producteurs est en droit d'utiliser l'IG, un seul ne saurait s'accaparer cette richesse appartenant à la communauté. Une telle marque serait déceptive, laissant à penser que le produit couvre toute la surface de l'appellation. Mais dans l'hypothèse où l'IG correspond au territoire exploité par un seul opérateur, celui-ci est-il autorisé à déposer une marque composée uniquement de l'IG ?

La question a été posée à propos d'une affaire concernant le célèbre cru Romanée-Conti. L'unique propriétaire de l'aire de production de la Romanée-Conti (1,8ha) avait enregistré la marque verbale « Romanée-Conti » sans ajout d'aucun autre élément. Au nom de sa marque, il prétendait faire interdire l'usage d'une dénomination proche, mais le défendeur demanda à titre reconventionnel la nullité de la marque en question. Les juges annulèrent la marque car celle-ci, en se confondant avec l'appellation d'origine, manquait de caractère distinctif<sup>46</sup>.

Pour être valable, la marque incluant l'appellation d'origine doit être un signe complexe ajoutant des éléments distinctifs à la simple IG (ex. : Champagne Moët & Chandon).

Mais, dans certains cas, la marque refuse de s'allier à l'IG autant que de lui laisser la place. Elle entre en résistance.

## **III. Résistance de la marque**

Il s'agit de l'hypothèse où la marque existait avant que l'IG ne soit enregistrée. Sous certaines conditions, la marque antérieure résiste. Cette résistance peut prendre une forme plus ou moins radicale : tantôt l'enregistrement de l'IG postérieure est empêché, tantôt la coexistence des signes est organisée.

### **A. Invalidation de l'IG postérieure**

L'IG tire sa légitimité de l'histoire. Sa dénomination est attachée à des usages ancestraux, à une aire géographique où des générations respec-

---

46 Cass. com., 1er décembre 1987, *Sté Romanée-Conti* n° 86-11.328.

tueuses des traditions se sont succédées, à une réputation forgée lentement au cours des décennies, à son usage par une communauté nombreuse de personnes... L'enregistrement de l'IG ne crée pas l'IG, il officialise son existence<sup>47</sup>. Comment un signe privé comme la marque peut-il faire obstacle à l'enregistrement d'une IG ?<sup>48</sup> Il faut des circonstances particulières pour que cela soit possible.

Rappelons que pour le droit des marques, si une indication de provenance entre en conflit avec une marque antérieure, le titulaire de la marque ne peut interdire cet usage postérieur qu'en démontrant qu'il n'est pas fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »<sup>49</sup>, preuve impossible à rapporter contre une IG enregistrée qui aura passé avec succès tous les cribles de la procédure nationale et européenne.

### 1. *Le rôle de l'organisme d'enregistrement des IG*

Selon le Règlement 1151/2012 (art. 6.4), « une dénomination proposée à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d'une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit ». L'application de cette règle relève des autorités d'enregistrement des IG. Elles doivent d'office refuser d'accueillir l'IG quand les conditions posées par l'article 6.4 sont réunies. Premièrement la marque doit être antérieure à la demande d'enregistrement de l'IG ; deuxièmement, et c'est là la raison essentielle de la préférence qui lui est accordée, la marque antérieure est renommée ; troisièmement, l'enregistrement de l'IG ferait naître un risque de confusion du fait de la réputation de la marque<sup>50</sup>.

47 NORBERT OLSZAK, *supra* n. 3, n° 12 : « On parle d'ailleurs de reconnaissance d'une appellation d'origine et non pas de création, pour bien marquer cet enracinement dans l'histoire. »

48 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. C. Putsch GmbH* (Kerry spring), (aff. C-100/02), à propos du conflit entre un signe indiquant la provenance géographique d'eaux minérales et une marque antérieure.

49 Directive 2008/95, Art. 6.1, b), (disposition non transposée en droit français dans l'art. L. 713-6 CPI) ; CJCE, 7 janvier 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH*, *supra* n. 48, para. 24.

50 OLIVIER THRIERR, *supra* n. 8., n° 27.

La notoriété de la marque antérieure, ou plutôt sa «réputation» et sa «renommée» (sans que l'on comprenne bien la différence établie entre les deux concepts), son ancienneté fondent sa légitimité. Le législateur français, à propos seulement des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux<sup>51</sup>, vise une marque antérieure, qui par sa notoriété «est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée»<sup>52</sup>. Le législateur européen n'est pas allé aussi loin mais son idée est aussi que dans une telle situation c'est la marque qui a imposé la dénomination comme identifiant le produit dans l'esprit du public, d'où la préséance qui lui est accordée<sup>53</sup>.

Le titulaire néerlandais de la célèbre marque de bière Bavaria avait ainsi tenté d'obtenir réparation du préjudice que lui causait l'enregistrement de l'IG «*Bayerisches Bier*» par les brasseurs bavarois. Mais il se désista de son action<sup>54</sup> car la Cour de Justice était parallèlement saisie d'une question préjudicielle relative à un conflit entre sa marque et la même IG devant les juridictions italiennes. En effet, les brasseries allemandes, invoquant leur IG, avaient demandé l'interdiction de la marque italienne Bavaria devant le tribunal de Turin. Reconventionnellement, Bavaria avait contesté l'enregistrement de l'IG et il était demandé à la CJUE si l'enregistrement de l'IG n'aurait pas dû être refusé par la Commission au titre de l'ancien article 14.3 (devenu 6.4) du Règlement sur les indications géographiques. La marque Bavaria était sans aucun doute renommée et largement diffusée en Europe au moment où l'enregistrement de l'IG avait été sollicité. Néanmoins, la Cour a estimé que le risque de confusion entre l'IG «*Bayerisches Bier*», d'une part, et la marque «*Bavaria*», d'autre part, était absent<sup>55</sup> et que les deux types de signes pouvaient coexister.

51 Non encore concernés par les règlements européens.

52 Art. L. 713-6, c) CPI.

53 Voir cependant, à propos de la marque «Perrier», la décision qui habilite les autorités municipales à baptiser de ce nom un lieu-dit CAA Marseille, 5<sup>e</sup> ch., 14 février 2013, sté Nestlé Waters, Prop. Indust. 2013, comm. 37, obs., JACQUES LARRIEU.

54 TUE, jugement du 29 juin 2010, *Bavaria NV c. Conseil de l'Union européenne* (aff. T-178/06).

55 CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, *Bavaria NV et Bavaria Italia Srl contre Bayerischer Brauerbund eV* (aff.C-343/07), para. 112.

## 2. *La procédure d'opposition*

Quand l'existence d'une marque antérieure n'est pas relevée d'office par l'organisme d'enregistrement des IG, une procédure d'opposition est mise à la disposition de certains tiers tant par le droit national que par le droit européen<sup>56</sup>.

Pour les produits agricoles et alimentaires, le droit français a institué une procédure d'opposition au cours de la procédure d'enregistrement de l'AO. Quand l'opposition est fondée sur une marque antérieure, l'INAO consulte l'INPI qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre par un avis motivé<sup>57</sup>. L'office des marques est en effet mieux placé que l'INAO pour apprécier la validité et la portée d'une marque. Pour les produits industriels et artisanaux, la demande d'enregistrement de l'IG étant portée directement devant l'INPI, une procédure d'enquête publique de deux mois est ouverte devant ce même institut<sup>58</sup> pendant laquelle « toute personne peut adresser dans ce même délai des observations »<sup>59</sup>. Les titulaires de marques antérieures auront donc l'opportunité de manifester leurs inquiétudes.

L'opposition est-elle ouverte exclusivement aux titulaires de marques antérieures renommées ? La notoriété de la marque antérieure est en effet, comme l'on vient de le voir, une condition du rejet d'office de l'enregistrement d'une IG. Pourtant il semble bien qu'une telle exigence ne soit pas requise dans le cadre de l'opposition. Les textes français ne font aucune référence à la réputation de la marque de l'opposant<sup>60</sup> et le Règlement 1151/2012 distingue deux cas d'ouverture à opposition. En effet, son article 10 distingue d'une part l'hypothèse où l'enregistrement porterait atteinte à une marque renommée antérieure<sup>61</sup>, et d'autre part le cas où il « porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque » (sans autre précision).

56 Art. 51 du Règl. (UE) n° 1151/2012.

57 Art. R. 641-13 Code Rural.

58 Art. L. 721-3, 2° CPI.

59 Art. R. 721-3, 3 CPI.

60 Sauf en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, cf. art. L. 713-6, c) CPI.

61 Règl. (UE) n° 1151/2012, art. 10, b).

## B. Coexistence des signes

Moins bellicieusement, la marque aspire parfois à coexister simplement avec l'IG, sans pour autant être associée à elle. Cette hypothèse est prévue par le Règlement 1151/2012, mais aussi l'Accord relatif aux ADPIC<sup>62</sup> et par l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne<sup>63</sup>.

Selon l'article 14.2 du Règlement européen, cette possibilité est ouverte à la marque antérieure valide « qui a été déposée, enregistrée ou acquise par l'usage dans le cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l'Union ». La bonne foi visée par le texte suppose *a minima* que la marque a été enregistrée dans le respect des règles de droit en vigueur<sup>64</sup>. Elle signifie sans doute aussi que le titulaire de la marque n'avait pas connaissance de la dénomination géographique et de la réputation qui lui était attachée, et qu'il n'était pas animé par une intention de fraude, notamment par le désir d'anticiper l'enregistrement d'une IG correspondante et d'usurper la place des légitimes ayants droit au nom. Le texte ajoute : « En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée. » Ainsi après avoir bataillé farouchement et vainement pour obtenir l'annulation de leurs enregistrements respectifs, la brasserie titulaire de la marque Bavaria et les brasseurs bavarois se réclamant de l'IGP « *Bayerisches Bier* » peuvent envisager une paix des braves et une coexistence pacifique sous les auspices de l'article 14.2<sup>65</sup>, pour la plus grande satisfaction des amateurs de bière.

Le législateur français n'a envisagé que récemment cette coexistence pacifique, de manière allusive et seulement pour les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux<sup>66</sup>. Sans doute

62 Art. 24, 5 ADPIC.

63 Art. 13.1 de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne.

64 CJCE, arrêt du 4 mars 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et Eduard Bracharz GmbH*. (aff. C-87/97), para. 35 : « La notion de bonne foi figurant à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 doit être envisagée en tenant compte de l'ensemble de la législation, nationale et internationale, applicable au moment où la demande d'enregistrement de la marque a été déposée. Le titulaire de la marque ne peut en effet bénéficier en principe d'une présomption de bonne foi si des dispositions alors en vigueur faisaient clairement obstacle à ce que sa demande puisse être légalement satisfaite. »

65 CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, *Bavaria NV*, *supra* n. 55, para. 121 s.

66 Art. L. 731-6, c) issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014.



était-il principalement mû par la volonté d'assurer aux artisans de la commune de Laguiole la possibilité d'enregistrer une IG en dépit de l'existence de nombreuses marques «Laguiole» déposées par un tiers étranger à la commune.

Les règles françaises protégeant les IG et les règles de conflit entre marques et IG sont cohérentes et maintiennent un équilibre délicat entre les IG et les marques, mais ces règles sont trop dispersées dans de multiples codes. Le législateur français serait certainement bien inspiré de regrouper ces textes et d'en assurer une stricte harmonisation avec les textes internationaux et européens qui offrent désormais des solutions intéressantes<sup>67</sup>.

---

67 Notamment : Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne du 20 mai 2015 ; art. 11 et 13 et Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, art. 4.1, i).



# Indications géographiques et marques en droit de l'Union européenne

Olivier Vrins\*

## I. Introduction

Marques, d'une part, et appellations d'origine protégées (« AOP ») et indications géographiques protégées (« IGP »), d'autre part, bien que relevant de la catégorie des signes distinctifs, poursuivent des fonctions différentes: les premières visent essentiellement à distinguer l'origine commerciale des produits et services qui en sont munis, alors que les secondes entendent distinguer les produits qui en bénéficient comme étant plus ou moins étroitement liés à une région géographique et comme présentant des caractéristiques qui peuvent être de divers ordres<sup>1</sup>. La frontière entre ces deux catégories de signes distinctifs tend cependant à s'estomper. En effet, certains consortiums ou groupes de producteurs ont fait le choix de protéger les produits issus de leur « terroir » et de leur savoir-faire tant au titre du droit des marques qu'au titre du droit des AOP/IGP. La Cour de Justice de l'Union européenne a, du reste, souligné à l'envi ces dernières années que les marques n'avaient pas pour *unique* fonction d'indiquer l'origine des produits ou services, mais également, notamment, de communiquer au public pertinent des informations relatives à la qualité ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci<sup>2</sup>. Pour autant, une marque ne peut se limiter à *décrire* de telles caractéristiques.

Par ailleurs, les conflits entre marques et AOP/IGP sont devenus monnaie courante de nos jours. Sous l'empire de la directive n° 89/104/CEE

---

\* Avocat, ALTIUS (Bruxelles); membre de la commission « Indications Géographiques » de l'ECTA.

1 Voir notamment, sur ce point, A.F. RIBEIRO DE ALMEIDA, Key differences between Trade Marks and Geographical Indications, *E.I.P.R.* 2008, p. 406.

2 CJUE, arrêt du 22 septembre 2011, *Interflora c. Marks & Spencer* (C-323/09), points 38 ss; CJUE, arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal c. Bellure* (C-487/07), points 63 et 65.

rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>3</sup> (codifiée par la directive n° 2008/95/CE<sup>4</sup>; ci-après: « ancienne directive sur les marques » ou « DirM ») et du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire<sup>5</sup> (codifié par le règlement (CE) n° 207/2009; ci-après: « règlement sur la marque communautaire » ou « RMC »<sup>6</sup>), la résolution de ces conflits n'allait pas sans poser de problèmes, tant sur le plan pratique que sur le plan juridique.

Il était, certes, possible de s'opposer sans trop de difficultés à l'*usage* d'une marque (nationale ou communautaire) sur le fondement d'une AOP ou d'une IGP antérieures. Les droits nationaux des États membres ainsi que les différents règlements relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques protégées au niveau de l'Union européenne contenaient déjà, sur ce terrain, des dispositions efficaces et auto-suffisantes.

Des complications surgissaient, en revanche, lorsqu'il s'agissait de faire obstacle à l'*enregistrement* d'une marque sur la base d'une AOP ou d'une IGP.

La récente réforme du droit des marques de l'Union européenne vise, notamment, à résoudre ces problèmes. Le paquet législatif proposé par la Commission le 27 mars 2013<sup>7</sup>, connu sous la dénomination de

3 Directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 40/1, 11.2.1989.

4 Directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 299/25, 8.11.2008. La directive sur les marques vise, comme l'indique son intitulé, à harmoniser les législations des États membres de l'Union européenne en matière de marques nationales. L'expression « marque nationale », telle qu'utilisée dans la présente contribution, recouvre tant les marques nationales délivrées par les offices des marques des États membres et en vigueur sur le territoire de ces États, que les marques Benelux, délivrées par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et en vigueur sur le territoire des Pays Bas, de la Belgique et du Luxembourg.

5 Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11/1, 14.1.1994). La marque communautaire est un titre de protection unitaire dont les effets s'étendent sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Elle a été rebaptisée « marque de l'Union européenne » par le règlement n° 2015/2424, dont il sera question ci-dessous.

6 Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78/1, 24.3.2009).

7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), COM(2013) 162 final, 27.3.2013 (ci-après: Proposition de directive), p. 2; Proposition de règlement du

«Paquet marques», fut porté sur les fonts baptismaux près de trois ans plus tard par le Conseil et le Parlement: les praticiens du droit des marques découvrirent sous le sapin la nouvelle directive sur les marques (directive [UE] n° 2015/2436; ci-après: «NDirM»)<sup>8</sup> et le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne (règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement [UE] n° 2015/2424; ci-après: «RMUE»)<sup>9</sup> dans les Journaux Officiels de l'Union des 23 et 24 décembre 2015.

Exception faite de certaines dispositions, le règlement n° 2015/2424 est entré en vigueur le 23 mars 2016<sup>10</sup>. Depuis cette date, il est directement applicable au sein des États membres, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»).

Quant à la directive n° 2015/2436, elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union<sup>11</sup>. Les États membres ont jusqu'au 14 janvier 2019 pour la transposer dans leurs droits nationaux<sup>12</sup>. À compter du 12 janvier 2016, jour de l'entrée en vigueur de la directive, cependant, les juridictions des États membres doivent s'abstenir dans la mesure du possible d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l'expiration du délai de transposition, la réalisation de

---

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, COM(2013) 161 final, 27.3.2013 (ci-après: Proposition de règlement), p. 2.

8 Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (JO L 336/1, 23.12.2015).

9 Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341/21, 24.12.2015).

10 Article 3 du règlement n° 2015/2424.

11 Article 56, paragraphe 1, NDirM.

12 Ils disposent toutefois d'un délai supplémentaire de quatre ans, soit jusqu'au 14 janvier 2023, pour adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de mettre en œuvre, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, la procédure de déchéance ou de nullité prévue à l'article 45. Voir l'article 54, paragraphe 1, al. 1, NDirM.

l'objectif poursuivi par cette directive<sup>13</sup>. Les juridictions nationales ne seront, toutefois, tenues d'écarter les règles nationales préexistantes qui seraient contraires à la directive qu'après l'expiration des délais de transposition<sup>14</sup>.

Non contents de moderniser le droit substantif régissant les conflits entre marques et indications de provenance (telles qu'AOP et IGP), la nouvelle directive sur les marques et le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne renforcent également la protection dont jouissaient jusqu'ici, par ailleurs, certaines mentions traditionnelles et spécialités traditionnelles garanties au sein de l'Union.

Après avoir rappelé brièvement les sources juridiques régissant les indications de provenance, les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties protégées au sein de l'Union européenne (chapitre II), nous passerons en revue les dispositions de ces différents instruments, ainsi que celles de la nouvelle directive et du nouveau règlement sur les marques, régissant les conflits entre ces dernières, d'une part, et indications de provenance, mentions traditionnelles et spécialités traditionnelles garanties, d'autre part. Ces conflits seront envisagés sous deux angles distincts : conflits en termes d'usage (chapitre III) et conflits à l'enregistrement (chapitre IV).

## **II. Cadre juridique régissant les indications de provenance, les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties dans l'Union européenne**

### **A. Appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP)**

La notion d'« appellation d'origine » désigne traditionnellement la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée à l'aide d'un savoir-faire reconnu et constaté, la qualité ou les caractères du produit étant dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique,

---

13 CJUE, arrêt du 4 juillet 2006, *Adeler* (C-212/04), point 123. Voir article 288 TFUE ; article 4(3) TFUE.

14 CJUE, arrêt du 5 février 2004, *Rieser* (C-157/02), points 67-69.

comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété<sup>15</sup>.

Le lien avec le terroir est plus ténu s'agissant des «indications géographiques». Celles-ci désignent, en effet, communément des produits dont la production, la transformation *ou* l'élaboration a lieu dans une zone géographique donnée, de sorte qu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique<sup>16</sup>.

### 1. Les règlements AOP/IGP

L'Union européenne s'est dotée d'un système uniforme de protection en matière d'AOP/IGP dans quatre secteurs<sup>17</sup>. Les textes pertinents actuellement en vigueur sont les suivants :

- *Vins (tranquilles et effervescents)*: règlement (UE) n° 1308/2013<sup>18</sup>, applicable aux appellations d'origine et indications géographiques qui étaient déjà protégées dans un État membre au 1<sup>er</sup> août 2009<sup>19</sup> (ou, en cas d'adhésion postérieure d'un État membre à l'Union européenne, à celles qui étaient protégées dans cet État membre à la date

15 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, tel que modifié par l'Acte de Genève du 20 mai 2015 sur les appellations d'origine et les indications géographiques, article 2, paragraphe 1, point (i).

16 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, tel que modifié par l'Acte de Genève du 20 mai 2015 sur les appellations d'origine et les indications géographiques, article 2, paragraphe 1, point (ii); Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après: Accord ADPIC), Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994, article 22, paragraphe 1.

17 L'opportunité d'élargir cet arsenal législatif à un cinquième secteur, celui des produits issus de l'artisanat, est actuellement à l'étude.

18 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 347/671, 20.12.2013. Auparavant, le règlement n° 1234/2007 avait été codifié par le règlement n° 491/2009 de manière à intégrer les dispositions du règlement n° 479/2008. Les appellations d'origine et indications géographiques protégées au titre du règlement n° 1308/2013 sont reprises dans la base de données «E-Bacchus» gérée par la Commission (<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>; dernière visite le 20 septembre 2016).

19 Article 107, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013.

de cette adhésion et qui ont ensuite été enregistrées au titre du règlement), moyennant certaines conditions<sup>20</sup>, ainsi qu'aux appellations d'origine et indications géographiques (originaires d'un État membre ou d'un pays tiers) demandées à l'enregistrement conformément au règlement après cette date et effectivement enregistrées ensuite<sup>21</sup> ;

- *Produits vinicoles aromatisés*: règlement (UE) n° 251/2014<sup>22</sup>, applicable aux indications géographiques qui étaient déjà protégées dans un État membre au 27 mars 2014<sup>23</sup> (ou, en cas d'adhésion postérieure d'un État membre à l'Union européenne, à celles qui étaient protégées dans cet État membre à la date de cette adhésion et qui ont ensuite été enregistrées conformément au règlement), moyennant certaines conditions<sup>24</sup>, ainsi qu'aux indications géographiques (originaires d'un État membre ou d'un pays tiers) demandées à l'enregistrement conformément au règlement après cette date et effectivement enregistrées ensuite<sup>25</sup> ;
- *Spiritueux*: règlement (CE) n° 110/2008<sup>26</sup>, applicable aux indications géographiques qui étaient déjà protégées dans un État membre au

20 Article 51, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 479/2008 (après codification, article 118<sup>vicies</sup>, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 1234/2007).

21 Les notions d'« appellation d'origine » et d'« indication géographique », au sens où les entend le règlement n° 1308/2013, sont définies à l'article 92, paragraphe 1, de ce règlement.

22 Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84/14, 20.3.2014). À l'heure actuelle, on ne compte que cinq indications géographiques relatives à des produits vinicoles aromatisés : « NÜRNBERGER GLÜHWEIN », « SAMOBORSKI BERMET », « THÜRINGER GLÜHWEIN », « VERMOUTH DE CHAMBÉRY » et « VERMOUTH DI TORINO » ([http://ec.europa.eu/agriculture/quality/documents-links/pdf/rgi-aromatised-wine-products\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/quality/documents-links/pdf/rgi-aromatised-wine-products_en.pdf); dernière visite le 20 septembre 2016). L'article 21 du règlement n° 251/2014 prévoit la mise sur pied d'un registre électronique destiné à contenir les IGP qui pourraient encore être enregistrées à l'avenir conformément à ce règlement.

23 Article 26, paragraphe 1, du règlement n° 251/2014.

24 Article 26, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 251/2014.

25 La notion d'« indication géographique » au sens du règlement n° 110/2008 est définie à l'article 15, paragraphe 1, de ce règlement.

26 Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO 39/16, 13.2.2008). Les indications géo-



20 février 2008<sup>27</sup> (ou, en cas d'adhésion postérieure d'un État membre à l'Union européenne, à celles qui étaient protégées dans cet État membre à la date de cette adhésion et qui ont ensuite été enregistrées au titre du règlement), moyennant certaines conditions<sup>28</sup>, ainsi qu'aux indications géographiques (originaires d'un État membre ou d'un pays tiers) demandées à l'enregistrement conformément au règlement après cette date et effectivement enregistrées ensuite<sup>29</sup>;

- *Produits agricoles et denrées alimentaires*: règlement (UE) n° 1151/2012<sup>30</sup>, applicable aux appellations d'origine et indications géographiques qui étaient protégées dans un État membre au 24 juillet 1993 et dont l'enregistrement a été demandé à la Commission avant le 24 janvier 1994<sup>31</sup> (ou, en cas d'adhésion postérieure d'un État membre à l'Union européenne, à celles qui étaient protégées dans cet État membre à la date de cette adhésion et qui ont ensuite été enregistrées au titre du règlement), ainsi qu'aux appellations d'origine et indications géographiques (originaires d'un État membre ou d'un pays tiers) demandées à l'enregistrement conformément au règlement après le 23 janvier 1994 et effectivement enregistrées ensuite<sup>32</sup>.

Seules les AOP/IGP enregistrées conformément aux dispositions de ces règlements (ci-après: les «règlements AOP/IGP») bénéficient de

---

graphiques protégées au titre de ce règlement sont reprises dans la base de données «E-Spirit-Drinks» gérée par la Commission (<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/> dernière visite le 20 septembre 2016). Il ne s'agit cependant pas d'un registre officiel, la seule source officielle en la matière étant l'Annexe III du règlement n° 110/2008.

27 Règlement n° 110/2008, article 20, paragraphe 1.

28 Règlement n° 110/2008, article 20, paragraphe 1.

29 La notion d'« indication géographique » au sens du règlement n° 251/2014 est définie à l'article 2, paragraphe 3, de ce règlement.

30 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343/1, 14.12.2012). Ce règlement remplace et abroge le règlement n° 510/2006, lequel avait, à son tour, remplacé et abrogé le règlement (CE) n° 2081/92. Les appellations d'origine et indications géographiques protégées au titre de ce règlement sont reprises dans la base de données «DOOR» gérée par la Commission: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html> (dernière visite le 20 septembre 2016).

31 Règlement n° 2081/1992 (dans sa version en vigueur avant le 24 avril 2003), article 17, paragraphe 1.

32 Les notions d'« appellation d'origine » et d'« indication géographique », au sens où les entend le règlement n° 1151/2012, sont définies à l'article 5 de ce règlement.

la protection conférée par ceux-ci. Comme nous le verrons ultérieurement, ces règlements contiennent plusieurs dispositions régissant les conflits susceptibles de surgir entre les AOP/IGP qui en relèvent, d'une part, et des marques postérieures, d'autre part.

2. *Les conventions internationales auxquelles l'Union européenne est partie*

Outre ces quatre règlements, l'Union européenne est également liée par les accords internationaux qu'elle a conclus avec les États tiers<sup>33</sup>. Lorsque l'Union s'est engagée, en vertu de telles conventions, à protéger une appellation d'origine ou indication géographique originaire d'un pays tiers, la date de priorité de cette dernière est présumée être celle de la ratification de la convention concernée par l'Union, moyennant l'entrée en vigueur de cette dernière.

3. *Le droit national des États membres et les conventions internationales auxquelles l'Union n'est pas partie*

Le droit national des États membres<sup>34</sup> ainsi que les accords internationaux conclus entre des pays tiers, d'une part, et les États membres, d'autre part, et auxquels l'Union européenne n'est pas partie – notamment l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international<sup>35</sup> – peuvent égale-

33 Voir p.ex. l'Accord commercial signé le 26 juin 2012 entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part. Les appellations d'origine et indications géographiques d'États tiers à l'Union mais protégées au sein de l'Union en vertu de conventions internationales conclues par cette dernière sont recensées dans une base de données consultable à l'adresse [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/geographical\\_indications/geographical\\_indications.xls](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/geographical_indications/geographical_indications.xls) (dernière visite le 20 septembre 2016). Cette base de données est maintenue à jour et tient donc compte des modifications apportées aux conventions internationales postérieurement à la date de leur entrée en vigueur. Elle est, dès lors, plus fiable que la liste des AOP/IGP annexées à ces conventions à la date de leur signature.

34 À notre connaissance, aucune base de données ne recense actuellement les appellations d'origine et indications géographiques protégées au titre des législations nationales des 28 États membres.

35 Cet accord a récemment été revu dans l'enceinte de l'OMPI de manière à permettre à l'avenir aux organisations régionales ou internationales, telle l'Union européenne, d'y adhérer. L'Acte de Genève, adopté le 20 mai 2015, n'était pas encore en vigueur à la date où nous écrivions ces lignes. Concernant les modalités de l'entrée en vigueur de l'Acte de Genève, voir l'article 29, paragraphe 2, de celui-ci.

ment prévoir un régime de protection des appellations d'origine et des indications géographiques. Ces sources peuvent également contenir, le cas échéant, des dispositions réglant les conflits susceptibles de survenir entre les AOP/IGP qu'elles protègent et des marques postérieures<sup>36</sup>.

Les États membres sont-ils admis à prévoir, dans leurs droits nationaux ou dans le cadre d'accords internationaux conclus avec des pays tiers, un régime de protection *distinct* des règlements AOP/IGP, pour les appellations d'origine et indications géographiques relatives aux vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires, alors que le législateur de l'Union européenne a déjà légiféré dans ces matières<sup>37</sup> ?

Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2009 dans l'affaire *Bud*, C-478/07<sup>38</sup>, rendu en matière de denrées alimentaires, la Cour de Justice semble avoir répondu à cette question par la négative. Elle soutient, en effet, que le règlement en vigueur dans ce secteur<sup>39</sup> prévoit un système de protection uniforme et exhaustif, auquel les États membres ne peuvent suppléer.

Le Tribunal de l'Union semble toutefois avoir pris le contrepied de cette approche dans son arrêt *Port Charlotte*, prononcé dans le cadre d'une procédure portant sur des vins; dans cette affaire, le Tribunal a conclu qu'« il ne ressort ni des dispositions de l'article 491/2009 [codifiant le règlement n° 1234/2007, prédécesseur du règlement n° 1308/2013] ni de celles du règlement n° 207/2009 que la protection au titre du premier règlement doive être comprise comme étant exhaustive en ce sens qu'elle

36 Voir p.ex. le motif absolu de refus sis à l'article 211 de l'Accord commercial signé le 26 juin 2012 entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part; l'Annexe XIII, Section 2, énumère les AOP/IGP colombiennes et péruviennes portant sur d'autres produits que des vins, des produits vinicoles aromatisés, des spiritueux, des produits agricoles et des denrées alimentaires, et que l'Union et ses États membres se sont engagés à protéger. On citera, à titre d'exemple, les poteries de Chulucanas au Pérou.

37 De tels « cumuls » de protection existent bel et bien dans les faits. Ainsi, dans le secteur vinicole, l'appellation d'origine « Champagne », par exemple, se voit accorder une protection tant par les articles 102 et 103 du règlement n° 1308/2013 que par l'article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime français.

38 CJUE, arrêt du 8 septembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (C-478/07).

39 Il s'agissait, à l'époque, du règlement (CE) n° 2081/92.

ne saurait être complétée, en dehors de son champ d'application propre, par un autre régime de protection (...)»<sup>40</sup>.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette problématique dans la suite dans la présente contribution.

## **B. Mentions traditionnelles pour les vins (MTV) et spécialités traditionnelles garanties (STG)**

Certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union en vue d'informer les consommateurs sur les particularités et la qualité des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP. De telles mentions peuvent être utilisées en lieu et place d'une AOP/IGP, afin d'indiquer que les produits auxquels elles font référence bénéficient d'une AOP/IGP en vertu du droit de l'Union ou du droit national<sup>41</sup>. Elles peuvent aussi désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire de produits bénéficiant d'une AOP/IGP<sup>42</sup>, auquel cas elles constituent plutôt un complément à l'AOP/IGP<sup>43/44</sup>.

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, ces mentions traditionnelles pour les vins (« MTV ») jouissent d'une protection spécifique dans l'Union, similaire à celle dont bénéficient les AOP/IGP en vertu des règlements AOP/IGP<sup>45</sup>. Ce régime de protection est régi par le règlement n° 1308/2013, ainsi que

40 TUE, affaire du 18 novembre 2015, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. OHMI – Bruichladdich Distillery* (T-659/14), point 44. Appel à été interjeté devant la Cour de Justice à l'encontre de cet arrêt (aff. C-56/16 P).

41 Il en va ainsi, par exemple, des mentions « APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE », « INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA » et « VIN DE PAYS ».

42 Tel est notamment le cas des mentions « CHÂTEAU » et « GRAND CRU ».

43 Que l'on pense, par exemple, aux mentions « 1855 », applicable à certains vins d'appellation « BORDEAUX », ou « CRU BOURGEOIS », applicable à certains vins d'appellation « MÉDOC ».

44 Article 112 du règlement n° 1308/2013.

45 Règlement n° 1308/2013, considérant 102. Conformément à l'article 40 du règlement n° 607/2009, les mentions traditionnelles pour les vins sont reprises dans la base de données E-Bacchus (voir ci-avant, note de bas de page 18) et à l'Annexe 12 du règlement n° 607/2009.

par le règlement n° 607/2009<sup>46</sup>. Ce dernier établit, en outre, un cadre commun pour la définition, la reconnaissance et l'utilisation de telles mentions traditionnelles<sup>47</sup>.

Dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels, les règlements n° 509/2006<sup>48</sup> et n° 1151/2012 établissent, pour leur part, un système applicable aux « spécialités traditionnelles garanties » (« STG »)<sup>49</sup>.

Une dénomination peut être enregistrée en tant que STG lorsqu'elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique :

- qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire ; ou
- qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés<sup>50</sup>.

Ne peuvent être enregistrées en tant que spécialités traditionnelles garanties que les dénominations qui ont été traditionnellement utilisées en référence aux produits spécifiques auxquels elles s'appliquent, ou qui identifient le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités<sup>51</sup>. Est considérée comme « traditionnelle » une spécialité dont l'utilisation au

---

46 Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193/60, 24.07.2009).

47 Considérant 12 du règlement n° 607/2009.

48 Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOUE L 93/1, 31.1.2006).

49 Article 17 du règlement n° 1151/2012. Sont notamment protégées à ce titre les dénominations « GUEUZE », « LAMBIC » et « JAMÓN SERRANO ».

50 Règlement n° 1151/2012, article 18, paragraphe 1. Les STG enregistrées conformément au règlement n° 1151/2012 figurent dans la base de données « DOOR » (voir ci-avant, note de bas de page 30).

51 Article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012.

sein de l'Union européenne pendant une période permettant une transmission entre générations peut être démontrée<sup>52</sup>.

### III. Conflits en matière d'usage

#### A. Conflits entre AOP/IGP antérieures et marques postérieures

##### 1. Principe : Prévalence des AOP/IGP antérieures

##### a) Conflits avec des AOP/IGP protégées au titre des règlements AOP/IGP

À l'évidence, le législateur a entendu accorder aux AOP/IGP qui ressortissent des règlements AOP/IGP une protection très large. L'objectif est, en effet, de « protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs », cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas des règlements AOP/IGP<sup>53</sup>.

On le voit, l'objectif poursuivi par le législateur est double : protéger les consommateurs à l'encontre de pratiques commerciales trompeuses, d'une part, et préserver une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, d'autre part.

À cet effet, les règlements AOP/IGP interdisent, en substance :

- toute « utilisation commerciale directe ou indirecte » de la dénomination protégée en relation avec : (i) des *produits comparables* à ceux bénéficiant de l'AOP/IGP concernée, mais ne respectant pas le cahier des charges lié à cette dernière ; (ii) des *produits non comparables*, voire des *services*, lorsque pareille utilisation exploite la notoriété de l'AOP ou de l'IGP ;
- toute « imitation », « usurpation » ou « évocation » d'une AOP/IGP, même si l'origine véritable du produit ou du service est indi-

---

52 Article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1151/2012. Cette période doit être d'au moins 30 ans (*ibidem*).

53 Considérant 97 du règlement n° 1308/2013. Voir également considérant 2 du règlement n° 110/2008.

quée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d'une expression similaire;

- toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit ou service concerné figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit ou service, ainsi que toute utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; et
- de manière générale, toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit<sup>54</sup>.

Une dénomination enregistrée en tant qu'AOP/IGP peut, en revanche, être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui est conforme au cahier des charges correspondant<sup>55</sup>.

Les dispositions pertinentes des règlements AOP/IGP en la matière ne brillent, malheureusement, pas par leur clarté.

54 Règlement n° 1151/2012, article 13, paragraphe 1; règlement n° 1308/2013, article 103, paragraphe 2; règlement n° 110/2008, article 16; règlement n° 251/2014, article 20, paragraphe 2. La référence aux « services » fait défaut à l'article 16 du règlement n° 110/2008, mais a été insérée dans les trois autres règlements, qui lui sont postérieurs. Concernant l'usage d'une AOP/IPG dans la dénomination de vente de produits contenant une boisson ou denrée protégée par cette AOP/IGP, voir règlement n° 110/2008, article 10, paragraphe 1; règlement n° 1151/2012, article 13, paragraphe 1, sous a; et Communication de la Commission « Lignes directrices sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients » (JOUE C 341/03, 16.12.2010), ainsi que les questions préjudicielles posées à la CJUE à cet égard dans l'affaire « CHAMPAGNER SORBET » (C-393/16). Concernant l'usage d'AOP/IGP dans le cadre de publicités comparatives, voir article 4, sous e et f, de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (JOUE L 376/21, 27.12.2006), et CJUE, arrêt du 19 avril 2007, *De Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et Veuve Clicquot Ponsardin SA* (aff. C-381/05).

55 Règlement n° 1151/2012, article 12, paragraphe 1; règlement n° 1308/2013, article 103, paragraphe 1; règlement n° 251/2014, article 20, paragraphe 1.

## (i) Utilisation commerciale directe ou indirecte

La distinction entre « utilisation directe » et « utilisation indirecte », tout d'abord, est imprécise. Ces notions se retrouvent dans différents accords internationaux dans le contexte des indications de provenance fausses ou trompeuses<sup>56</sup>. Au sens de la Convention d'Union de Paris, par exemple, l'utilisation « directe » s'entend d'un usage de la dénomination protégée *en tant que telle*, alors que constitue une utilisation « indirecte » l'usage d'un signe évoquant une telle dénomination, par exemple par le biais d'éléments figuratifs<sup>57</sup>. La notion d'« utilisation indirecte » telle qu'elle se retrouve dans les règlements AOP/IGP, si elle devait être comprise en ce sens, ne ferait-elle pas double emploi avec celles d'« évocation » et d'« usurpation » ?

La réponse à cette question pourrait sembler négative, s'il fallait admettre que les règlements AOP/IGP entendent interdire toute évocation d'une AOP/IGP, indépendamment de tout risque de confusion ou d'exploitation de notoriété. De fait, le libellé des articles pertinents des règlements AOP/IGP pourrait donner à penser que, alors que l'« utilisation directe ou indirecte » d'une AOP/IGP n'est interdite que lorsque les produits litigieux sont comparables à ceux bénéficiant de l'AOP/IGP en cause sans être conformes aux spécifications contenues dans le cahier des charges y afférents ou lorsqu'il est tiré profit de la notoriété de l'AOP/IGP concernée, tous signes constitutifs d'une « évocation » d'une AOP/IGP serait illicite *en soi*, sans autre condition. Une telle interprétation paraît toutefois excessive, à tout le moins si l'on en croit le préambule des règlements AOP/IGP, qui précise que le législateur a voulu prohiber « toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes » ou susceptible d'« induire en erreur les consommateurs », que cette utilisation soit directe ou indirecte, constitue une évocation, une usurpation ou une imitation.

---

56 Article 10, paragraphe 1, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; article 1er de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits.

57 Georg Hendrik Christiaan BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris pour la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967, *BIRPI*, Genève, 1969, p. 145, point c.



Selon l'EUIPO<sup>58</sup>, il est question d'« utilisation directe » lorsque le signe demandé à l'enregistrement reproduit l'AOP/IGP concernée dans son intégralité<sup>59</sup>, à moins que l'AOP/IGP ne constitue qu'une composante accessoire d'un signe complexe, auquel cas il serait question d'« utilisation indirecte »<sup>60</sup>.

## (ii) Evocation

La notion d'« évocation », telle qu'elle est utilisée dans les règlements AOP/IGP, recouvre notamment l'hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit ou service incorpore une partie d'une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence de ce terme, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'AOP/IGP<sup>61</sup>. Ainsi, le juge national doit essen-

58 Dans les lignes qui suivront, nous ferons référence à l'actuel Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (dont le seul acronyme officiel est « EUIPO ») s'agissant des décisions rendues par cet office et des directives adoptées par celui-ci et entrées en vigueur après le 23 mars 2016. Nous utiliserons, en revanche, la dénomination d'« OHMI » (« Office de l'harmonisation au sein du marché intérieur »), qui lui était applicable jusqu'au 23 mars 2016, s'agissant des décisions et directives antérieures à cette date.

59 Exemple: la marque collective de l'Union européenne n° 1 116 458 « Prosciutto di Parma » et la marque individuelle de l'Union européenne n° 6 380 141 « Consorzio del Prosciutto di Parma », reprenant chacune intégralement l'AOP n° IT/PDO/0117/0067 « Prosciutto di Parma ».

60 Les directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016, en vigueur depuis le 23 mars 2016, Partie B: Examen, Section 4, 2.10.3.2) citent, à cet égard, l'exemple d'une AOP/IGP reproduite en petits caractères à titre d'information quant à l'origine ou à la nature du produit ou concernant l'adresse du producteur.

Quant à la Cour de Justice, elle a considéré, au point 55 de son arrêt dans les affaires jointes C-4/10 et C-27/10 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oj*), que: « (...) l'usage d'une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue une utilisation commerciale directe d'une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous cette indication, mais non couverts par cette dernière au sens de l'article 16, sous a), du règlement n° 110/2008 ». Au point 58, la Cour parle cependant d'« évocation » à cet égard.

61 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), point 25; CJUE, arrêt du 26 février 2008, *Commission c. Allemagne* (C-132/05), point 44: « Dans ces conditions, l'argument de la République fédérale d'Allemagne, selon lequel une AOP ne bénéficie de la protection au titre de l'article 13 du règlement n° 2081/92 que sous la forme exacte dans laquelle elle est enregistrée, ne saurait

tiellement se fonder sur la réaction présumée, au regard du terme utilisé pour désigner le produit ou service en cause, du consommateur, l'essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce terme et la dénomination protégée<sup>62</sup>. Il est légitime de considérer qu'il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque, s'agissant de produits d'apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle<sup>63</sup>. La juridiction compétente tiendra, à cet égard, également compte des éventuels éléments pouvant indiquer que la parenté visuelle et phonétique entre les deux dénominations en litige n'est pas le fruit de circonstances fortuites<sup>64</sup>. La Cour a, en outre, relevé que, dans le cadre de l'appréciation de l'existence éventuelle d'une évocation, il devait, le cas échéant, être tenu compte de la « proximité conceptuelle » existant entre des termes relevant de langues différentes<sup>65</sup>.

Afin d'apprécier la capacité d'un terme utilisé pour désigner un produit ou service à évoquer une dénomination protégée, il convient de se référer à la perception d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur *européen*, et non seulement un consommateur de l'État membre dans lequel est fabriqué le produit

---

prosperer » ; *Ibid.*, point 31 ; CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *supra* n. 60, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (aff. jointes C-4/10 et C-27/10), point 56 ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystalouden lupa- ja valvontavirasto* (C-75/15), point 21.

62 CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystalouden lupa- ja valvontavirasto* (C-75/15), point 22.

63 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consortio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), point 27 ; CJUE, arrêt du 26 février 2008, *Commission c. Allemagne* (C-132/05), points 45-46 ; CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (aff. jointes C-4/10 et C-27/10), point 57 ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystalouden lupa- ja valvontavirasto* (C-75/15), point 33.

64 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consortio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), point 28 ; CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystalouden lupa- ja valvontavirasto* (C-75/15), point 39. L'avocat général a cependant souligné, au point 33 de ses conclusions dans l'affaire C-87/97, que le terme « évocation » était « objectif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer la dénomination protégée » (emphase ajoutée).

65 CJUE, arrêt du 26 février 2008, *Commission c. Allemagne* (C-132/05), points 47-48.

ou est fourni le service qui donne lieu à l'évocation de la dénomination protégée<sup>66</sup>.

Il est de jurisprudence constante qu'il peut être question d'une évocation en l'absence de tout risque de confusion entre les produits en cause<sup>67</sup>. Ceci résulte d'ailleurs clairement du libellé des dispositions pertinentes, qui prennent le soin de préciser qu'est interdite toute évocation, imitation ou usurpation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d'une expression similaire<sup>68</sup>. Il importe, notamment, que ne soit pas créée dans l'esprit du public une association d'idées quant à l'origine du produit, ni qu'un opérateur ne profite de manière indue de la réputation d'une indication géographique protégée<sup>69</sup>.

66 CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus* (C-75/15), point 28. Le critère du « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » est issu de la jurisprudence relative à la protection des consommateurs. En effet, le système d'enregistrement des AOP/IGP prévu au niveau de l'Union vise non seulement à contribuer à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu'à l'assurance de la transparence des marchés et d'une concurrence loyale, mais également à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs (*ibid.*, points 24-26). Quant à la référence au consommateur « européen », elle est justifiée par le fait que les dénominations protégées au titre des règlements AOP/IGP le sont à l'encontre de toute évocation sur l'ensemble du territoire de l'Union. Il est, dès lors, nécessaire de garantir une protection effective et uniforme desdites dénominations sur ce territoire.

67 Est, dès lors, incorrecte l'approche qui consiste à apprécier si une marque proposée à l'enregistrement évoque une AOP ou une IGP en se fondant à cet effet sur les mêmes critères que ceux qui président à l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion en droit des marques (Conclusions de l'avocat général Jacobs du 17 décembre 1998 dans l'affaire C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.*, point 37).

68 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), points 26 et 29; CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, C-4/10 et C-27/10, *BNIC c. Gust. Ranin Oy*, *supra* n. 60, points 56-59; CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus* (C-75/15), point 43; OHMI, Division d'opposition, décision du 6 octobre 2004, 609C/703884/1 (« RONCARIFORT »); OHMI, Division d'opposition, décision du 31 janvier 2012, B 1 545 956 (« CHAMPARTY »).

69 CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy*, *supra* n. 60, point 46; CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus* (C-75/15), point 45.

Jugé que :

- un signe complexe comportant le terme « CHIANTI » évoquait l'AOP « CHIANTI CLASSICO »<sup>70</sup>;
- le signe « NUERNBERGA » évoquait l'IGP « NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE »<sup>71</sup>;
- le signe « RONCARIFORT », désignant du fromage, constituait une évocation de l'AOP « ROQUEFORT »<sup>72</sup>;
- l'usage de la dénomination « PARMESAN », désignant également du fromage, évoquait l'AOP « PARMIGIANO REGGIANO »<sup>73</sup>;
- le signe « CAMBOZOLA », désignant toujours du fromage, constituait une évocation de l'AOP « GORGONZOLA »<sup>74</sup>;
- le signe « EXTRA-MILD BERGAZOLA » évoquait, lui aussi, l'AOP « GORGONZOLA »<sup>75</sup>;

70 OHIM, Chambre de Recours, décision du 16 janvier 2012, R 1474/2011-2, points 14-15.

71 OHMI, Chambre de Recours, 1er février 2012, R 1331/2011-4, point 12.

72 OHMI, Division d'annulation, décision du 6 octobre 2004, 609C/703884/1.

73 CJUE, arrêt du 26 février 2008, *Commission c. Allemagne* (C-132/05), points 46-49. La Cour y souligne que, « indépendamment de la question de savoir si la dénomination « parmesan » est ou non la traduction exacte de l'AOP « Parmigiano Reggiano » ou du terme « Parmigiano », la proximité conceptuelle existante entre ces deux termes relevant de langues différentes dont témoignent les débats devant la Cour doit également être prise en compte. Une telle proximité ainsi que les similitudes phonétiques et visuelles (...) sont de nature à amener le consommateur à avoir à l'esprit, comme image de référence, le fromage bénéficiant de l'AOP « Parmigiano Reggiano », lorsqu'il est en présence d'un fromage à pâte dure, râpé ou destiné à l'être, revêtu de la dénomination « parmesan » » (*ibid.*, points 47-48).

74 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG et Eduard Bracharz GmbH* (C-87/97), point 27: « S'agissant d'un fromage à pâte molle et à moisissures bleues, dont l'apparence extérieure n'est pas sans analogie avec celle du fromage « Gorgonzola », il semble légitime de considérer qu'il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque le terme utilisé pour le désigner se termine par les deux mêmes syllabes que cette dénomination et comporte le même nombre de syllabes que celle-ci, d'où il résulte une parenté phonétique et optique manifeste entre les deux termes. »

75 OHMI, Division d'annulation, décision du 12 décembre 2003, 279C 001072370/1.

- les signes «CHAMPARTY»<sup>76</sup>, «CHAM'ALAL»<sup>77</sup> et «CHAM-PEARL»<sup>78</sup>, désignant notamment des boissons non alcoolisées, évoquaient l'appellation d'origine «CHAMPAGNE»;
- le signe «MICHEL LEON» serait perçu comme un prénom et un nom patronymique, n'évoquant ni l'AOP «TIERRA DE LEÓN», ni l'IGP «CASTILLA Y LEÓN»<sup>79</sup>;
- le signe «FRAY LEON» serait, en revanche, associé à ces dénominations protégées<sup>80</sup>;
- le signe «VERLADOS», désignant des spiritueux, était susceptible d'évoquer l'IGP «CALVADOS»<sup>81</sup>.

### (iii) Imitation ou usurpation

Les notions d'«imitation» et d'«usurpation» n'ajoutent manifestement rien à celles d'«usage direct ou indirect» et d'«évocation», cette dernière étant, selon l'avocat général Jacobs, moins exigeante que les notions d'«imitation» ou d'«usurpation»<sup>82</sup>. Les concepts d'«imi-

76 OHMI, Division d'opposition, décision du 31 janvier 2012, B 1 545 956.

77 TGI Paris, 27 janvier 2009, RG n° 08/15962.

78 OGer Munich, GRUR RR 2004, 17.

79 OHMI, Chambre de Recours, décision du 25 avril 2012, R 2274/2011-4.

80 OHMI, Chambre de Recours, décision du 9 juillet 2015, R 1944/2014-2.

81 CJUE, arrêt du 21 janvier 2016, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus* (C-75/15). La Cour a rappelé, dans cet arrêt, que le règlement n° 110/2008 s'appliquait, selon son article 1, paragraphe 2, à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans l'Union; que, selon l'article 16 du même règlement, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III de celui-ci étaient protégées contre «toute» évocation; et qu'il pouvait être question d'une «évocation» même en l'absence de tout risque de confusion entre les produits concernés. Elle en a déduit que, dès lors que la juridiction de renvoi constatait qu'il y avait «évocation» au sens de cette disposition, elle ne pouvait autoriser la dénomination «VERLADOS» au motif que, premièrement, le début de cette dénomination correspondait au nom du village finlandais de Verla, et que ce nom était susceptible d'être reconnu par les consommateurs finlandais; que, deuxièmement, l'élément «VERLA» faisait référence à l'entreprise Viiniverla, qui fabrique la boisson dénommée «VERLADOS»; et que, troisièmement, cette boisson était un produit local fabriqué et vendu en quantités limitées (*ibid.*, points 30-52).

82 Conclusions de l'avocat général Jacobs du 17 décembre 1998 dans l'affaire C-87/97 *supra* n. 67, point 33. Dans le même sens, voir OHMI, Division d'annulation, 6 octobre 2004, 609C/703884/1 («RONCARIFORT»), sous l'empire du règlement n° 2081/92 («*La propio estructura del artículo 13 (1) b, < toda usurpación, imitación o evocación > apunta a que la < evocación > requiere menos que la imitación o usurpa-*

tation» et d'«évocation» sont, par ailleurs, régulièrement utilisés de manière interchangeable dans la jurisprudence<sup>83</sup>.

(iv) Indications ou pratiques susceptibles d'induire en confusion

Outre les utilisations commerciales directes ou indirectes, imitations, usurpations et évocations de dénominations protégées, les règlements AOP/IGP sanctionnent aussi, plus généralement, « toute indication ou pratique susceptible de prêter à confusion ». L'usage de signes figuratifs faisant allusion au lieu géographique dont relève une AOP/IGP, ou à la forme spécifique d'un produit bénéficiant d'une AOP/IGP (telle que décrite dans le cahier des charges afférent à cette dernière<sup>84</sup>), à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une évocation, sera susceptible, le cas échéant, d'être sanctionné à ce titre.

(v) Produits comparables ou non comparables

Nous l'avons vu, les règlements AOP/IGP interdisent, en principe, toute utilisation commerciale d'une dénomination protégée en relation avec des produits *comparables* à ceux bénéficiant de cette dénomination, lorsque les produits en cause ne respectent pas le cahier des charges lié à ladite dénomination, ainsi qu'en relation avec des produits *non comparables*, voire des services, lorsque pareille utilisation exploite la notoriété de celle-ci.

La notion de « produits comparables » est équivoque. La Cour de Justice a précisé qu'afin de déterminer si des produits sont comparables, il y avait lieu, notamment, d'examiner s'ils présentent des caractéristiques objectives communes et sont consommés, du point de vue du public concerné, à des occasions largement identiques. Il importe également de déterminer s'ils sont distribués par les mêmes réseaux et sou-

---

ción [...]»). Les notions d'« imitation » et d'« usurpation » sont elles-mêmes redondantes; cette dernière a d'ailleurs été supprimée de l'Arrangement de Lisbonne par l'acte de Genève du 20 mai 2015 (voir article 11, alinéa 2). On notera, du reste, que l'Arrangement de Lisbonne n'utilise pas le concept d'« évocation ».

83 Voir not. OHMI, Chambre de Recours, 5 février 2016, R 472/2015-5 et R 476/2015-5, *Comissão de viticultura da Região dos Vinhos Verdes c. Sanfrancesco s.r.l.*, points 100-101.

84 On pense, par exemple, à la forme conique caractéristique des fromages bénéficiant de l'AOP « QUESO TETILLA ».

mis à des règles de commercialisation similaires<sup>85</sup>. À la lumière de ces critères, les « produits comparables » ne se limitent pas à ceux visés dans les dispositions des règlements AOP/IGP concernant les motifs absolus de refus en matière d'enregistrement de marques; c'est à tort, selon nous, que les lignes directrices de l'EUIPO assimilent ces deux catégories de produits<sup>86</sup>.

S'agissant de la notion d'« exploitation de notoriété », la jurisprudence précise qu'il n'est pas requis, pour qu'il en soit question, que l'AOP/IGP concernée jouisse d'une réputation exceptionnelle: il suffit que s'y attachent une image d'excellence, une aura de qualité ou quelconque autre message positif, susceptibles d'influencer le choix des consommateurs<sup>87</sup>.

Comme l'a fort pertinemment souligné N. CLAREMBEAUX<sup>88</sup>, le concept de « notoriété » est fondamental en droit des AOP/IGP. Il transparaît d'ailleurs de la définition même des notions d'indication géographique et d'appellation d'origine<sup>89</sup>: la première fait directement référence à la *réputation* du produit qui en bénéficie; la seconde y fait indirectement allusion en mettant l'accent, notamment, sur la *qualité* des produits.

La *ratio legis* des dispositions des règlements AOP/IGP, qui consiste non seulement, comme nous l'avons déjà dit, à protéger les consom-

85 CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (C-4/10 et C-27/10), point 54.

86 Voir *infra*, chapitre IV, à ce propos; Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.4.1, et Partie C: Opposition, Section 4, 5.3. La Division d'opposition de l'OHMI a, quant à elle, considéré que la notion de produits « comparables » était plus large que celle de produits « identiques ou similaires » au sens du droit des marques, estimant, dès lors, que les boissons non alcoolisées (classe 32) étaient comparables aux vins de Champagne (Division d'opposition, décision du 31 janvier 2012, B 1 545 956, « CHAMPARTY », p. 4).

87 OHMI, Chambre de Recours, décision du 15 mai 2008, « ROYAL COGNAC », point 25. Bien que la matière relève, en l'occurrence, de l'application du droit de l'Union européenne, une analogie nous paraît s'imposer, dans ce contexte, avec la décision, devenue célèbre, de la High Court of Justice dans l'affaire « ELDER-FLOWER CHAMPAGNE » (High Court of Justice, Chancery Division, 29 janvier 1993, *Taittinger/Albev Ltd*, F.S.R., 641).

88 « *De Europese beschermingsomvang van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor wijnen en gedistilleerde dranken* », BMM Bulletin, 4/2010, p.165.

89 Voir article 15, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008; article 93 du règlement n° 1308/2013; article 2 du règlement n° 251/2014; article 5 du règlement n° 1151/2012.



teurs contre les pratiques commerciales trompeuses mais également à prévenir toute utilisation d'une dénomination protégée visant à exploiter la réputation de celle-ci, ne laisse subsister aucun doute quant au fait que toute évocation d'une telle dénomination qui serait soit trompeuse, soit parasitaire, doit être prohibée, quand bien même trouverait-elle à s'exercer à l'égard de produits non comparables à ceux bénéficiant de l'AOP/IGP concernée<sup>90</sup>. Les dispositions pertinentes ne font, du reste, pas uniquement référence, dans ce contexte, à l'usage de dénominations protégées en relation avec des « produits », mais aussi avec des « services ».

(vi) Incidence des éléments génériques compris dans une AOP/IGP

La Cour de Justice a souligné qu'en certaines circonstances, un signe était susceptible d'évoquer une AOP/IGP alors même qu'aucune protection ne s'attacherait aux éléments compris dans cette AOP/IGP et repris dans le signe litigieux<sup>91</sup>.

En principe, cependant, un signe ne tombera pas sous le coup des dispositions restreignant l'usage des dénominations protégées dans les règlements AOP/IGP s'il ne contient qu'une partie d'une AOP/IGP et que cet élément est générique. En effet, bien que les AOP/IGP protégées au titre de ces règlements, considérées dans leur globalité, ne puissent pas devenir génériques<sup>92</sup>, il se peut que l'une de ses composantes, considérée isolément, le soit<sup>93</sup>. L'usage du terme « PROSCIUTTO » pour du jambon non conforme au cahier des charges de l'AOP « PROSCIUTTO DI PARMA » ne sera, ainsi, pas constitutif, en tant que tel, d'une atteinte à cette AOP. De même, les termes « BRIE » et « CAMEMBERT » étant génériques, l'usage de ces termes pour des fromages ne sera pas, en soi,

90 Voir, par analogie, TUE, arrêt du 12 juin 2007, *Budějovický Budvar c. OHMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER)* (T-53/04 à T-56/04, T-58/04 et T-59/04), point 175.

91 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), point 25.

92 Règlement n° 110/2008, article 15, paragraphe 3 ; règlement n° 1151/2012, article 13, paragraphe 2 ; règlement n° 1308/2013, article 103, paragraphe 3 ; règlement n° 251/2014, article 20, paragraphe 3.

93 TUE, arrêt du 12 septembre 2007, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. OHMI – Biraghi* (T-291/03), points 58 et 60. Jugé, en revanche, que le terme « GRANA » compris dans l'AOP « GRANA PADANO » n'était pas générique, de sorte que la marque « GRANA BIRAGHI » était susceptible de porter atteinte à celle-ci.



susceptible de porter atteinte aux droits afférents aux AOP « CAMEMBERT DE NORMANDIE » et « BRIE DE MELUN ».

(vii) Atteintes multiples

On relèvera au passage qu'un seul et même signe peut, selon les circonstances, porter atteinte à plusieurs AOP/IGP. Ainsi la marque « RIOJA SANTIAGO » pour des vins fut-elle jugée contraire à l'AOP « RIOJA », protégée au titre du règlement n° 1308/2013, et à l'IGP « SANTIAGO », protégée en vertu d'un accord bilatéral conclu entre l'Union européenne et la République du Chili<sup>94</sup>.

b) Conflits avec des AOP/IGP protégées au titre du droit national des États membres

S'agissant des appellations d'origine et indications géographiques protégées en vertu du droit des États membres, il convient de relever que les bénéficiaires d'un droit de portée locale – ce qui est susceptible d'inclure certaines AOP/IGP – sont, en principe, habilités à s'opposer à l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet<sup>95</sup>. Nous verrons cependant dans la section suivante que ce principe connaît des limitations.

c) Conflits avec des AOP/IGP protégées au titre des conventions internationales conclues par l'Union européenne et/ou ses États membres

Les accords internationaux conclus entre l'Union européenne et les pays tiers sont également susceptibles de contenir des dispositions régissant les conflits, en termes d'usage, entre des AOP/IGP et des signes postérieurs.

Il en est de même des conventions conclues par les États membres et auxquelles l'Union européenne n'est pas partie. L'article 11, alinéas 1 et 2, de l'Arrangement de Lisbonne (tel que modifié par l'Acte de Genève) édicte, à cet égard, des dispositions analogues, quoique non absolument identiques, aux dispositions pertinentes des règlements AOP/IGP.

94 OHMI, Chambre de Recours, décision du 28 avril 2010, R 0053/2010-2.

95 Article 111, paragraphe 1, RMUE.

On rappellera, dans ce contexte, qu'un droit résultant d'une disposition d'une convention internationale ne pourra être invoqué avec succès par une personne physique ou morale qu'à la condition que ladite disposition soit directement applicable en vertu du droit de l'Union ou de l'État membre concerné, et que la personne qui s'en prévaut soit habilitée à la mettre en œuvre. Une disposition d'un accord conclu par l'Union européenne avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard aux termes, à l'objet et à la nature de l'accord, on peut conclure que la disposition comporte une obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.<sup>96</sup> L'EUIPO considère, à cet égard, que les dispositions de l'Arrangement de Lisbonne ne sont pas directement applicables<sup>97</sup>.

## 2. *Exception: Coexistence*

### a) Conflits entre marques et AOP/IGP protégées au titre des règlements AOP/IGP

Nonobstant ce qui précède, les règlements AOP/IGP disposent que l'usage d'une marque auquel il est en principe possible de s'opposer sur le fondement d'une AOP/IGP antérieure, conformément aux dispositions qui viennent d'être examinées, peut être poursuivi en dépit de l'enregistrement de cette AOP/IGP, à condition que la marque: (i) n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive sur les marques ou le règlement sur les marques de l'Union européenne;<sup>98</sup> et (ii) ait été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est

96 CJUE, arrêt du 30 septembre 1987, *Meryem Demirel c. Ville de Schwäbisch Gmünd* (aff. 12/86), point 14; CJUE, arrêt du 16 juin 1998, *A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz* (C-162/96), point 31; CJUE, arrêt du 14 décembre 2000, *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV et al.* (aff. jointes C-300/98 et C-392/98), point 42.

97 CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (C-4/10 et C-27/10), point 54.

Voir *infra*, chapitre IV, à ce propos. Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 5.2.3. Plusieurs décisions de l'OHMI ont cependant accueilli une opposition sur le fondement d'un droit découlant de l'Arrangement de Lisbonne (OHMI, Chambre de Recours, décision du 15 mai 2008, R 1171/2005-4, «ROYAL COGNAC»); Division d'opposition, décision du 31 janvier 2012, B 1 545 956, «CHAMPARTY»).

98 Les principaux motifs de refus et de déchéance pertinents seront examinés au chapitre IV.

prévue par la législation concernée, acquise par l'usage, de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine. Dans pareille hypothèse, l'utilisation conjointe de l'AOP/IGP et de la marque en cause est permise<sup>99</sup>.

Ces dispositions découlent de l'article 24, 5°, de l'accord ADPIC. Une disposition du même ordre se retrouve à l'article 13, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne, tel que modifié par l'Acte de Genève du 20 mai 2015.

La CJUE a précisé, en relation avec l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 (devenu, aujourd'hui, l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012), que la notion de bonne foi devait, dans ce contexte, être envisagée en tenant compte de l'ensemble de la législation, nationale et internationale, applicable au moment où la demande d'enregistrement de la marque a été déposée. Le titulaire de la marque ne peut, en effet, bénéficier en principe d'une présomption de bonne foi si des dispositions en vigueur à la date du dépôt de la demande d'enregistrement faisaient clairement obstacle à ce que cette demande puisse être légalement acceptée<sup>100</sup>.

L'article 14 du règlement n° 2081/92 donna également lieu à plusieurs arrêts de la Cour de Justice dans le cadre de litiges opposant l'IGP «BAYERISCHES BIER» et différentes marques «BAVARIA» demandées à l'enregistrement préalablement à la date de l'enregistrement de ladite IGP<sup>101</sup>. Cette disposition fut critiquée devant l'OMC par les États-Unis et l'Australie – prônant le régime du «*first-in-time, first-in-right*» – comme étant contraire aux droits conférés aux titulaires de marques enregistrées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de l'accord ADPIC. Aux termes de cet article, le titulaire d'une marque enregistrée jouit du droit «exclusif» d'empêcher «tout» tiers agissant sans son consentement de faire usage de «signes» identiques ou similaires pour

---

99 Règlement n° 110/2008, article 23, paragraphe 2; règlement n° 1151/2012, article 14, paragraphe 2; règlement n° 1308/2013, article 101, paragraphe 2; règlement n° 251/2014, article 19, paragraphe 2. Ici encore, le libellé des différentes dispositions pertinentes mériterait d'être harmonisé, l'expression «de bonne foi» ayant par exemple, curieusement, été omise à l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 251/2014.

100 CJUE, arrêt du 4 mars 1999, *Conorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co KG et al.* (C-87/97), point 35.

101 CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, *Bavaria c. Bayerischer Brauerbund* (C-343/07); CJUE, arrêt du 22 décembre 2010, *Bavaria c. Bayerischer Brauerbund* (C-120/08).

des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Or, le régime de coexistence mis en œuvre par l'article 14 des règlements n° 2081/92 et n° 1151/2012, ainsi que par les dispositions correspondantes des autres règlements AOP/IGP, n'implique pas seulement que les bénéficiaires d'AOP/IGP sont tenus de tolérer l'enregistrement et l'usage de marques antérieures identiques ou similaires, mais suppose, en outre, que le titulaire de la marque antérieure devra, lui aussi, tolérer la présence sur le marché de l'AOP/IGP postérieure.

Le panel de l'OMC admit que le régime de coexistence prévu par le règlement n° 2081/92 s'appliquait non seulement en faveur des marques mais également à l'égard des AOP/IGP. Il estima néanmoins que ce régime était justifié à la lumière de l'article 17 de l'accord ADPIC, qui stipule que les membres de l'OMC peuvent prévoir des exceptions « limitées » aux droits conférés par la marque, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Le panel releva, à cet égard, que le règlement n° 2081/92 contenait un nombre suffisant de dispositions disqualifiant le régime de coexistence dans les cas où il existait un risque de confusion relativement élevé entre une marque antérieure et une AOP/IGP postérieure. De fait, l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 disposait qu'une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage dans la Communauté (aujourd'hui rebaptisée « Union européenne »), l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit<sup>102</sup>.

Comme nous le verrons plus loin, les règlements AOP/IGP actuellement en vigueur contiennent tous une disposition analogue à l'ancien article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92.

b) Conflits entre marques et AOP/IGP protégées au titre du droit national des États membres

S'agissant des appellations d'origine et indications géographiques protégées en vertu du droit des États membres, on rappellera que, les bénéficiaires d'un droit de portée locale – ce qui est, notamment, susceptible d'inclure certaines AOP/IGP – peuvent, en principe, s'opposer à l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure sur le territoire où ce

102 Rapport du Panel de l'OMC du 20 avril 2005, WT/DS174/R et WT/DS290/R.

droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet<sup>103</sup>. Toutefois, cette possibilité disparaît si le bénéficiaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque de l'Union sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque de l'Union n'ait été effectué de mauvaise foi<sup>104</sup>.

En tout état de cause, une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque postérieure<sup>105</sup>.

## **B. Conflits entre MTV et STG antérieures et marques postérieures**

### *1. Mentions et spécialités traditionnelles protégées en vertu du droit de l'Union*

Une dénomination enregistrée en tant que STG peut, en principe, être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui est conforme au cahier des charges correspondant<sup>106</sup>. En dehors de ce cas d'espèce, ces dénominations sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, ainsi que contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur<sup>107</sup>. Il incombe, en outre, aux États membres de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations enregistrées à titre de STG<sup>108</sup>.

La portée de la protection conférée aux MTV est plus étendue et s'apparente à celle dont bénéficient les AOP/IGP. Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui, soit, bénéficie d'une AOP/IGP protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national d'un État membre, soit, a été produit en conformité avec

103 Article 111, paragraphe 1, RMUE.

104 Article 111, paragraphe 2, RMUE.

105 Article 14, paragraphe 3, NDirM; article 111, paragraphe 3, RMUE.

106 Article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012.

107 Article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012.

108 Article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012.

une méthode de production ou de vieillissement spécifique, soit répond à des caractéristiques spécifiques en termes de qualité ou de couleur, soit est intimement lié à un type de lieu ou un à événement particulier associé à l'histoire du produit bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP<sup>109</sup>.

À l'instar des AOP/IGP, les MTV sont, en règle générale, protégées contre toute utilisation illicite, ce qui inclut toute usurpation – y compris lorsque la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d'une expression similaire –, toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, et notamment de donner l'impression que le vin en question bénéficie de la mention protégée. À l'inverse des AOP/IGP, cependant, les MTV sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande<sup>110</sup>.

## 2. *Mentions et spécialités traditionnelles protégées au titre du droit national des États membres*

On rappellera, à cet égard, que les bénéficiaires d'un droit de portée locale – ce qui est susceptible d'inclure certaines AOP/IGP, MTV ou STG – peuvent, en principe, s'opposer à l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet<sup>111</sup>.

Cette possibilité disparaît, cependant, si le bénéficiaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque de l'Union sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque de l'Union n'ait été effectué de mauvaise foi<sup>112</sup>.

En tout état de cause, une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre

109 Article 113, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013.

110 Article 113, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013. Voir également, en ce sens, article 40, paragraphe 2, du règlement n° 607/2009.

111 Article 111, paragraphe 1, RMUE.

112 Article 111, paragraphe 2, RMUE.

concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque postérieure<sup>113</sup>.

### **C. Conflits entre marques, d'une part, et AOP/IGP, MTV ou STG postérieures, d'autre part**

Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent, notamment, à l'espèce, à la qualité, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci<sup>114</sup>.

Les propriétaires de marques ne sauraient, par conséquent, sur le fondement de leurs droits de marque, s'opposer à l'usage d'AOP, IGP, MTV ou STG postérieures, dans la mesure où de telles dénominations se limitent, en principe, à décrire la provenance géographique et/ou d'autres caractéristiques de produits.

## **IV. Conflits en matière d'enregistrement**

### **A. Conflits entre marques, d'une part, et AOP/IGP, STG et MTV postérieures, d'autre part**

Ni le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne, ni la nouvelle directive sur les marques ne régissent les conflits au sein de l'Union européenne entre AOP/IGP, STG et MTV, d'une part, et marques antérieures, d'autre part.

S'agissant des AOP/IGP et des mentions ou spécialités traditionnelles protégées en vertu du droit national ou des accords internationaux, il

<sup>113</sup> Article 14, paragraphe 3, NDirM; article 111, paragraphe 3, RMUE.

<sup>114</sup> Article 14, paragraphe 1, sous b, NDirM; article 12, sous b, RMUE. Pour un cas d'application, voir CJUE, arrêt du 7 janvier 2004, *Gerolsteiner Brunnen c. Putsch* (C-100/02), concernant un conflit entre la marque « GERRI » et le signe « KERRY SPRING » (désignant une source irlandaise), respectivement enregistrée et utilisée pour des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes.

conviendra bien entendu de se reporter, en la matière, aux dispositions de ceux-ci<sup>115</sup>.

S'agissant des AOP/IGP protégées au titre des règlements AOP/IGP, c'est à ces règlements qu'il faudra avoir égard. Ces derniers disposent, à ce propos, qu'une dénomination proposée à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d'une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit<sup>116</sup>.

En ce qui concerne les STG et MTV protégées au titre du droit de l'Union, les sources pertinentes – qu'il s'agisse des règlements n° 1151/2012 et n° 1308/2013, ou de la directive ou du règlement sur les marques – ne contiennent aucune disposition régissant les relations entre STG et MTV, d'une part, et marques antérieures, d'autre part.

Le règlement n° 1151/2012 se contente de prévoir, dans ce contexte, que le système des STG s'applique sans préjudice des règles de l'Union ou des États membres régissant, notamment, les marques<sup>117</sup>.

Le règlement n° 607/2009 prévoit, pour sa part, que l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait les droits résultant d'une MTV dûment enregistrée, doit être évalué conformément à la directive et au règlement sur les marques<sup>118</sup>. Ici également, aucune dénomination

115 Sur la question de savoir si ces droits nationaux et conventions internationales peuvent également être invoqués lorsque l'AOP ou l'IGP en cause concerne des vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires, on se reportera aux considérations qui précèdent relatives à l'arrêt *Bud* du 18 novembre 2003 (pages 105-106).

116 Article 23, paragraphe 3, du règlement n° 110/2008; article 6, paragraphe 4, du règlement n° 1151/2012; article 101, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013; article 18, paragraphe 2, du règlement n° 251/2014. Ce cas d'espèce s'est présenté dans l'affaire *Bavaria*, susmentionnée, dont eut à connaître le Tribunal de l'Union européenne. Cette procédure s'est toutefois soldée par un désistement (TUE, arrêt du 29 juin 2010, *Bavaria c. Conseil*, T-178/06) suite à l'arrêt rendu par la Cour de Justice dans l'affaire C-343/07, aux termes duquel la Cour conclut à l'absence de confusion entre l'IGP « BAYERISCHES BIER » et plusieurs marques comprenant le terme « BAVARIA », permettant ainsi une coexistence paisible entre les signes (CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, *Bavaria c. Bayerischer Brauerbund*, C-343/07).

117 Article 46 du règlement n° 1151/2012.

118 Article 41, paragraphe 1, du règlement n° 607/2009. Une telle marque, lorsqu'elle a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002



ne peut être protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque antérieure, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin<sup>119</sup>. Par ailleurs, l'article 114, paragraphe 2, sous d, du règlement n° 1308/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de préciser, notamment, les relations entre MTV et marques.

## **B. Conflits entre AOP/IGP, STG et MTV, d'une part, et marques postérieures, d'autre part**

### *1. Motifs absolus de refus et de nullité*

Les motifs *absolus* de refus sont ceux qu'il incombe, en principe, aux instances compétentes aux fins de l'enregistrement des marques au sein de l'Union européenne et de ses États membres de soulever d'office. Ils peuvent, en outre, être invoqués à l'appui d'une demande en nullité lorsque le signe litigieux a été enregistré en dépit des dispositions en vigueur.

a) Motifs tirés du caractère descriptif du signe demandé à l'enregistrement

(i) Marques individuelles

Une marque individuelle a pour objet de distinguer les produits ou les services de l'entreprise qui en est titulaire de ceux d'autres entreprises.

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c, du RMUE, les signes ou indications pouvant servir à désigner, notamment, la qualité, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques des produits et services en cause ne sont pas susceptibles d'être enregistrés à titre de marques de l'Union européenne. Il en allait déjà ainsi avant le 23 mars 2016, s'agissant des marques communautaires, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c, du RMC.

---

ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut toutefois continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle. En pareille hypothèse, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est autorisée (*ibid.*, paragraphe 2).

<sup>119</sup> Article 41, paragraphe 3, du règlement n° 607/2009.

La directive n° 2008/95/CE et la nouvelle directive n° 2015/2436 contiennent des dispositions analogues s'agissant des marques nationales<sup>120</sup>.

À cet égard, le Tribunal et la Cour de Justice de l'Union européenne ont souligné à maintes reprises qu'il existait un intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique ou d'autres caractéristiques de produits pour lesquelles la protection à titre de marque est demandée, en raison notamment de la capacité de tels signes, non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs<sup>121</sup>.

Sont exclus à l'enregistrement en tant que marques, d'une part, les noms géographiques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont *déjà* réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d'autre part, les noms géographiques *susceptibles* d'être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée<sup>122</sup>. À l'inverse, l'article 7, paragraphe 1, sous c, RMC/RMUE et, par analogie,

120 Article 3, paragraphe 1, sous c, DirM; article 4, paragraphe 1, sous c, NDirM. On relèvera, à cet égard, qu'une juridiction espagnole, l'Audiencia Provincial de Burgos, a récemment soumis à la Cour de Justice une demande préjudicielle visant à clarifier les critères pertinents en vue de déterminer quand un signe constitue une indication de provenance géographique, et n'est, dès lors, pas admissible à l'enregistrement à titre de marque, conformément aux dispositions de la directive (CJUE, *Moreno Marín and Others* [C-139/16]).

121 TUE, arrêt du 15 janvier 2015, *Monaco* (T-197/13), point 47; TUE, arrêt du 25 octobre 2005, *Cloppenburg* (T-379/03), point 33 et jurisprudence citée.

122 TUE, arrêt du 15 janvier 2015, *Monaco* (T-197/13), point 48; TUE, arrêt du 25 octobre 2005, *Cloppenburg* (T-379/03), point 34 et la jurisprudence citée. A ainsi été refusé à l'enregistrement, pour des produits en classes 29, 30 et 32, le signe «OLDENBURGER»; il est, en effet, connu en Allemagne, à l'échelle nationale, que Oldenburg est la capitale d'une région essentiellement axée sur l'agriculture, notamment dans le domaine des industries laitières, de l'élevage et du traitement des viandes. S'agissant des produits, tels que les poissons, pour lesquels il n'est pas établi que la zone géographique évoquée par le signe demandé à l'enregistrement soit réputée ou connue, le Tribunal estima qu'il était raisonnable qu'un lien soit établi à l'avenir entre ces produits et le vocable en cause aux yeux des milieux intéressés (TUE, arrêt du 15 octobre 2003, *Nordmilch c. OHMI*, T-295/01, point 44).

les dispositions correspondantes de l'ancienne et de la nouvelle directive sur les marques, ne s'opposent pas à l'enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés – ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique –, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n'est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu'elle y soit conçue<sup>123</sup>.

En vue d'apprécier le caractère enregistrable d'un signe à l'aune de ce qui précède, la première étape consiste, par conséquent, à déterminer si le signe proposé à l'enregistrement est perçu par le public pertinent des produits et services en cause comme désignant la provenance ou la destination géographique de ceux-ci. Dans ce contexte, l'examineur faisant objection à l'enregistrement est tenu d'établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d'un lieu. La seconde étape consiste à examiner si le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services à l'avenir. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu'ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée<sup>124</sup>.

123 TUE, arrêt du 15 janvier 2015, *Monaco* (T-197/13), point 49 ; TUE, arrêt du 25 octobre 2005, *Cloppenburg* (T-379/03), point 35. Dans cette dernière affaire, le signe « CLOPPENBURG » fut admis à l'enregistrement pour des services d'un commerce de détail. La petite ville de Cloppenburg jouit, en effet, auprès du public pertinent, d'une connaissance faible ou, tout au plus, moyenne. Cette ville ne possède, en outre, aucune renommée en tant que lieu de production ou de prestation de services. Du reste, il n'est pas courant, dans le commerce, d'indiquer la provenance géographique de services d'un commerce de détail et la provenance géographique de tels services n'est pas, normalement, considérée comme pertinente dans l'appréciation de la qualité ou des caractéristiques de ceux-ci. Dès lors, aux yeux du public concerné, la ville de Cloppenburg ne présente pas un lien avec la catégorie de services visée, et il n'est pas non plus raisonnable d'envisager que l'indication en cause puisse désigner, à l'avenir, la provenance géographique de ces services.

124 TUE, arrêt du 15 janvier 2015, *Monaco* (T-197/13), point 51 ; TUE, arrêt du 25 octobre 2005, *Cloppenburg* (T-379/03), point 38 et la jurisprudence citée ; CJUE, arrêt du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 et C-109/97), point 31.

L'examen concret du lien susceptible d'exister entre le nom géographique proposé à l'enregistrement à titre de marque et la catégorie de produits et services concernée ne s'impose pas en toutes circonstances. L'appréciation d'un tel lien est notamment requise lorsqu'il est raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un lien puisse être établi entre ce nom géographique et les produits en cause<sup>125</sup>; en revanche, si le nom géographique est déjà connu ou réputé, l'examinateur peut se limiter à constater l'existence d'un tel lien<sup>126</sup>.

Il résulte de ce qui précède que rien n'empêche un consortium ou un groupement de producteurs de procéder au dépôt d'une marque qui ne consiste pas *exclusivement* en un signe désignant la provenance géographique des produits ou services concernés. Un exemple concerne le signe «PARMA CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA», enregistré à titre de marque individuelle sous le n° 006379762 au nom du Consorzio Del Prosciutto Di Parma.

Les motifs absolus de refus portant sur les signes descriptifs pourront s'avérer particulièrement pertinents s'agissant de signes constituant par ailleurs des STG. En effet, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012, une dénomination ne peut être enregistrée en tant que STG que «lorsqu'elle *décrit* un produit ou une denrée alimentaire spécifique».

125 CJUE, arrêt du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 et C-109/97), point 29.

126 TUE, arrêt du 15 décembre 2011, *Passionately Swiss* (T-377/09), point 44. Dans cette affaire, le Tribunal confirma la décision de la Chambre de Recours de l'OHMI, qui avait constaté que les produits et services d'origine suisse sont généralement perçus comme étant de bonne qualité et que l'élément «SWISS» de la marque demandée véhiculait non seulement une information quant à l'origine géographique des produits et services concernés, mais offrait aussi un critère de qualité. Dans ces circonstances, la chambre de recours n'était pas tenue d'apprécier pour chacun des produits et services concernés si la référence à la Suisse constituait un motif de refus absolu au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c, RMC, mais pouvait se limiter à observer que le signe «PASSIONATELY SWISS» serait perçu uniquement comme une référence à la qualité et au caractère exclusif suisses ainsi qu'au confort suisse qui peut y être associé pour les services des classes 35, 41, 43 et 44 au sens de l'Arrangement de Nice, et que les produits de la classe 16 du même Arrangement matérialisent le contenu descriptif du signe et sont susceptibles de promouvoir les services en cause. C'est donc à bon droit, selon le Tribunal, que le signe en cause fut refusé à l'enregistrement pour ces produits et services.

## (ii) Marques collectives

Une marque collective a pour objet de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. La fonction des marques collectives est donc identique à celle des marques individuelles, à savoir identifier *l'origine commerciale* des produits et services; une marque collective est, d'ailleurs, généralement utilisée par les entreprises affiliées à l'association qui en est propriétaire conjointement avec leurs propres marques individuelles, afin d'indiquer aux consommateurs qu'elles sont membre de cette association. Dans la pratique, cependant, le règlement d'usage qui régit l'usage des marques collectives contient généralement des dispositions visant, en outre, à certifier *la qualité* des produits ou services des membres de l'association.

Les différences entre marques individuelles et marques collectives ne concernent, par conséquent, pas tant la *nature* et la *fonction essentielle* de ces marques que la titularité et les conditions d'usage de ces marques.

Peuvent déposer des marques collectives couvrant l'ensemble de l'Union européenne des associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public<sup>127</sup>.

Toute marque collective est obligatoirement assortie d'un règlement d'usage, qui indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association qui en est titulaire, ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque. Le règlement doit, du reste, autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque<sup>128</sup>.

Une marque définie lors du dépôt comme étant une marque «collective» ne peut ultérieurement être commuée en marque «individuelle», ou vice versa, que dans certaines circonstances spécifiques<sup>129</sup>.

127 Article 66, paragraphe 1, RMC/RMUE.

128 Article 67 RMC/RMUE.

129 Voir directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016, en vigueur depuis le 23 mars 2016), Partie B: Examen, Section 2, Examen des formalités, 9.2.5.

Sauf lorsque les articles 66 à 74 RMUE en disposent autrement, les dispositions régissant les marques individuelles de l'Union européenne sont également applicables aux marques collectives. Il s'ensuit que tous les motifs de refus visés à l'article 7 du règlement s'appliquent aussi à ces dernières, sous une réserve importante. En effet, en vertu de l'article 66, paragraphe 2, peuvent constituer des marques collectives de l'Union, des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, à condition que ces signes ou indications soient conformes à l'autorisation prévue à l'article 67, paragraphe 2<sup>130</sup>. Sur le terrain des marques nationales, les États membres *peuvent* prévoir une dérogation du même type, sans y être obligés<sup>131</sup>.

Sauf preuve du caractère distinctif acquis par l'usage, demeurent par contre exclus à l'enregistrement à titre de marques collectives les signes ou indications pouvant servir à désigner *d'autres* caractéristiques des produits ou services que leur provenance géographique (telles que l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service)<sup>132</sup>.

Nonobstant ce qui précède, la marque collective n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Une telle marque ne peut donc être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique, telle qu'une AOP/IGP<sup>133</sup>.

Un exemple de marque collective concerne la marque de l'Union n° 11619764 «PROSECCO PDO». C'est sur le fondement de cette marque, ainsi que de l'appellation d'origine «PROSECCO» PDO-IT-A0516 protégée au niveau de l'Union, que le Consorzio Di Tutela Della

130 TUE, arrêt du 15 octobre 2003, *Nordmilch c. OHMI* (T-295/01), point 32; TUE, arrêt du 25 octobre 2005, *Cloppenburg* (T-379/03), point 35; OHMI, Chambre de Recours, décision du 5 octobre 2006, 280/2006-1, points 16-17.

131 Article 15, paragraphe 2, DirM; article 29, paragraphe 3, NDirM. On notera que la directive n° 2015/2436 impose désormais aux États membres de prévoir un régime de marques collectives, ce qui n'était pas le cas sous l'empire des directives n° 89/104 et n° 2008/95.

132 OHMI, Chambre de Recours, décision du 18 juillet 2008, R 229/2006-4, point 7.

133 Article 66, paragraphe 2, RMC/RMUE; article 15, paragraphe 2, DirM; article 29, paragraphe 3, NDirM.

Denominazione Di Origine Controllata Prosecco parvint notamment à s'opposer à l'enregistrement du signe « T-SECCO » à titre de marque de l'Union pour des produits en classes 32 et 33<sup>134</sup>.

(iii) Marques de garantie et de certification

Le règlement n° 2015/2424 instaure une nouvelle catégorie de marques de l'Union européenne : la marque dite « de certification ».

Contrairement à ce qu'avait envisagé la Commission dans sa proposition législative de 2013, les marques propres à distinguer la provenance géographique d'un produit ou service ne peuvent pas être enregistrées à titre de marques de certification en vertu de ce règlement<sup>135</sup>.

La nouvelle directive n° 2015/2036 prévoit la possibilité (mais non l'obligation), dans le chef des États membres, de prévoir un régime de marques de garantie ou de certification<sup>136</sup>. Ceux-ci ont le loisir de prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir pour désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou de certification. De telles marques n'autorisent cependant pas leurs titulaires à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale<sup>137</sup>.

b) Motifs tirés du caractère trompeur du signe demandé à l'enregistrement

Sont également refusées à l'enregistrement, ou susceptibles d'annulation, les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services auxquels elles sont appliquées<sup>138</sup>.

134 OHMI, Division d'opposition, 7 septembre 2015, B 2 406 885.

135 Voir la définition figurant à l'article 74<sup>bis</sup>, paragraphe 1, du RMUE (inséré par le règlement n° 2015/2424).

136 Article 28 NDirM. Une telle possibilité n'était pas expressément prévue par la directive n° 2008/95 ; celle-ci faisait néanmoins référence à plusieurs endroits aux marques nationales de garantie et de certification.

137 Article 28, paragraphe 4, NDirM.

138 Article 3, paragraphe 1, sous g, DirM ; article 4, paragraphe 1, sous g, NDirM ; article 7, paragraphe 1, sous g, RMC/RMUE.

La question de savoir si une marque contenant une indication géographique, ou le terme générique correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, doit être considérée comme de nature à tromper le public avait été posée à la CJUE dans les affaires jointes C-4/10 et C-27/10, mais ne fut, hélas, pas abordée par la Cour<sup>139</sup>. Une réponse affirmative à cette question nous paraît devoir s'imposer.

Peut être déchu de ses droits le titulaire d'une marque qui, après la date de son enregistrement, risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services<sup>140</sup>.

L'affaire *Arcadia* illustre l'interaction entre les motifs de refus portant sur le caractère descriptif et ceux portant sur le caractère trompeur d'un signe proposé à l'enregistrement. Dans ce dossier, le signe « ARCADIA » avait initialement été proposé à l'enregistrement pour des « vins », sans autre précision. L'examineur considéra que ce signe était descriptif quant à l'origine géographique des vins – « Arcadia » faisant référence à une région vinicole grecque – et rejeta la demande. Le demandeur tenta ensuite de contourner cette objection en limitant les produits pour lesquels l'enregistrement était demandé aux vins non originaires de Grèce. L'enregistrement fut alors, logiquement, refusé au motif que le signe était trompeur quant à l'origine des produits<sup>141</sup>.

c) Motifs tirés de la nature conflictuelle de la marque demandée à l'enregistrement au regard d'une AOP/IGP antérieure

Le « Paquet marques » a procédé à une réforme substantielle en matière de motifs absolus de refus à l'enregistrement reposant sur des AOP/IGP. Afin de mesurer l'ampleur de cette réforme, il convient de rappeler, dans un premier temps, le régime juridique que prévoyait dans ce

139 Voir CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (C-4/10 et C-27/10), points 62 ss.

140 Article 12, paragraphe 2, sous b, DirM; article 20, sous b, DirM; article 51, paragraphe 1, sous c, RMC/RMUE. Fut ainsi jugée trompeuse, et dès lors annulée, la marque semi-figurative « LA IRLANDESA », enregistrée pour du beurre et du lait en poudre ne provenant pas d'Irlande (OHMI, Division d'annulation, décision du 25 septembre 2002, C0002835572/1).

141 OHMI, Chambre de Recours, décision du 27 mars 2000, R 246/1999-1.



domaine l'ancien règlement sur la marque communautaire et l'ancienne directive sur les marques (i), les dispositions pertinentes des règlements AOP/IGP (ii), ainsi que la pratique de l'OHMI, en charge de l'enregistrement des marques communautaires (iii). Au terme de ce panorama, nous pourrions procéder à une analyse critique des dispositions de la nouvelle directive n° 2015/2436 et du nouveau règlement sur les marques de l'Union (iv).

- (i) L'ancien règlement sur la marque communautaire et l'ancienne directive sur les marques

L'ancien règlement sur la marque communautaire contenait, à l'article 7, paragraphe 1, sous j et k, deux motifs absolus de refus régissant les conflits entre marques communautaires, d'une part, et AOP/IGP, de l'autre. Ces motifs constituaient, par ailleurs, des causes de nullité absolue conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a, du règlement.

Ces dispositions avaient été insérées dans la foulée du litige dont il a déjà été fait mention ci-dessus, opposant la Communauté européenne et les États-Unis devant l'OMC, afin d'aligner les dispositions du règlement n° 40/94 sur l'article 23 de l'accord ADPIC<sup>142</sup>. Ces motifs de refus étaient cependant limités aux AOP/IGP relatives aux vins et spiritueux (article 7, paragraphe 1, sous j)<sup>143</sup>, ainsi qu'aux produits agricoles et denrées alimentaires (article 7, paragraphe 1, sous k). Les IGP relatives aux produits vinicoles aromatisés semblaient donc exclues du champ d'application de ces dispositions, ce qui donnait lieu à une discrimination injustifiée<sup>144</sup>. L'article 7, paragraphe 1, sous k, ne trouvait, du reste, à s'appliquer qu'aux AOP/IGP enregistrées conformément au règlement sur les produits agricoles et denrées alimentaires et non, dès lors, à celles

142 Rapport du Panel de l'OMC du 20 avril 2005, *supra* n. 102, WT/DS174/R.

143 Furent, notamment, respectivement refusé à l'enregistrement et annulée, sur le fondement de cette disposition, le signe verbal « CUVÉE PALOMAR » pour des vins, en conflit avec la dénomination protégée « EL PALOMAR » (TUE, arrêt du 11 mai 2000, *Abadía Retuerta c. OHMI*, T-237/08) et la marque « SCOTCHJITO » pour des boissons alcoolisées ne provenant pas d'Ecosse (OHMI, Division d'annulation, décision du 31 mai 2005, 707C).

144 En outre, l'article 7, paragraphe 1, sous k, ne visait, dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, que les AOP/IGP protégées au titre du règlement (CE) n° 510/2006 (remplacé, dans l'intervalle, par le règlement n° 1151/2012), à l'exclusion, donc, de celles protégées en vertu du droit national des États membres ou des accords internationaux), alors qu'une telle restriction était inexistante, dans le domaine des vins et spiritueux, à l'article 7, paragraphe 1, sous j.

protégées en vertu de conventions internationales auxquelles l'Union n'était pas partie, telles que l'Arrangement de Lisbonne.

S'agissant des demandes de marques nationales, la directive n° 2008/95/CE ne contenait aucune disposition régissant spécifiquement les conflits entre de telles demandes et des AOP ou IGP antérieures. Tout au plus les États membres avaient-ils le loisir – mais nullement l'obligation –, aux termes de l'article 4, paragraphe 4, de « prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où : (...) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de la marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ». C'est sur le fondement de cette disposition que certains États membres ont pu prévoir, dans leur ordre juridique interne, des motifs absolus de refus reposant expressément sur des droits antérieurs résultant d'appellations d'origine ou d'indications géographiques protégées en vertu du droit national. La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, par exemple, contient un motif de refus en matière d'AOP/IGP portant sur des vins ou des spiritueux, libellé en des termes qui diffèrent de ceux utilisés dans les règlements AOP/IGP<sup>145</sup>.

## (ii) Les règlements AOP/IGP

Chacun des règlements AOP/IGP prévoit un motif absolu de refus aux termes duquel une demande de marque doit, en principe, être refusée à l'enregistrement lorsque : (i) la marque demandée à l'enregistrement comporte une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée en vertu de l'un de ces règlements<sup>146</sup> ; (ii) la demande

145 L'article 2.4, sous g, de la CBPI dispose : « N'est pas attributif du droit à la marque (...) g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté. »

146 Les dispositions pertinentes parlent de signes *consistant* en une AOP/IGP ou *contenant* une AOP/IGP, ce qui semble requérir que l'AOP/IGP se retrouve *intégrale-*

de marque porte sur des produits « *du même type* » que ceux auxquels a trait l'AOP/IGP en question<sup>147</sup>; et (iii) les droits conférés par l'AOP/

---

lement dans la marque demandée à l'enregistrement, avec (« contient ») ou sans (« consiste ») l'adjonction d'autres signes. Les directives de l'EUIPO interprètent cependant ces motifs de refus comme couvrant également les cas dans lesquels la marque ne fait qu'évoquer l'AOP/IGP (Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.3).

- 147 S'agissant des vins, l'article 102 du règlement n° 1308/2013 limite le refus à l'enregistrement des marques aux seuls cas dans lesquels celles-ci visent des produits repris à l'Annexe VII, Partie II, dudit règlement. En matière de produits vinicoles aromatisés, l'article 19 du règlement n° 251/2014 limite le refus aux marques portant sur des produits aromatisés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1. De même, s'agissant des produits agricoles et des denrées alimentaires, le motif de refus prescrit à l'article 14 du règlement n° 1151/2012 ne concerne que les « produits du même type ». Le motif de refus sis à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008 est formulé de manière beaucoup plus large que dans les trois autres secteurs, puisqu'il dispose que doit être refusé d'office à l'enregistrement à titre de marque tout signe qui contient une IGP enregistrée à l'Annexe III ou qui est constitué par une telle IGP, « si son usage engendre l'une des situations visées à l'article 16 ». La référence à l'article 16 est également susceptible d'inclure des usages pour d'autres produits que des spiritueux, voire pour des services. Ceci crée une discrimination non objectivement justifiée entre le régime des IGP relatives aux boissons spiritueuses, d'une part, et celui qui prévaut dans les secteurs concernés par les règlements n° 1151/2012, 1308/2013 et 251/2014, d'autre part. Voir, à ce propos, BENJAMIN FONTAINE, *The present and future of the interaction between trade marks and geographical indications in Community law*, ERA Forum (27 juin 2014), pp. 3-5. Dès lors, les directives de l'EUIPO prônent que l'examen du motif absolu contenu à l'article 16 du règlement n° 110/2008 soit limité aux seuls produits identiques ou comparables aux boissons spiritueuses (Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.3.5). Cette approche nous semble *contra legem*; il n'appartient manifestement pas à l'Office de se substituer au législateur en vue d'aplanir les discriminations qui sont susceptibles d'exister entre les différents règlements AOP/IGP.

Par le passé, cependant, l'Office d'Alicante semble avoir appliqué les motifs de refus avec une certaine flexibilité. L'OHMI a ainsi jugé que constituaient des marchandises du même type que les « fromages » bénéficiant de l'AOP « Roquefort »: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (classe 29); produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (non compris dans d'autres classes); animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles; substances pour l'alimentation des animaux, malt (classe 31), de même que des services d'entreposage et de distribution de produits alimentaires et de boissons (OHMI, Division d'annulation, décision du 6 octobre 2004, 609C000703884/1, « Roncarifort »).

IGP concernée aux termes du règlement pertinent permettent d'interdire l'usage de la marque litigieuse.

Les marques enregistrées en contrariété avec ce motif de refus sont susceptibles d'annulation<sup>148</sup>.

(iii) La pratique décisionnelle de l'OHMI

Les motifs de refus contenus dans les règlements AOP/IGP auraient dû permettre de pallier aux lacunes de l'ancien règlement sur les marques communautaires et de l'ancienne directive sur les marques en la matière.

Jusqu'en 2013, toutefois, l'OHMI refusa catégoriquement de prendre en considération, dans le cadre de l'examen des demandes de marque communautaire, les motifs absolus de refus prévus dans les règlements AOP/IGP, estimant qu'il était uniquement tenu d'appliquer les motifs de refus prévus par le règlement sur la marque communautaire.

À l'évidence, l'Office méconnaissait, ce faisant, l'effet direct qui s'attache aux règlements AOP/IGP, lequel s'imposait bien évidemment à lui au même titre qu'aux offices des marques des États membres.

Dans un arrêt très remarqué, la Cour de Justice fut heureusement amenée à rappeler ce principe essentiel de l'effet direct des règlements<sup>149</sup>.

Afin de ménager la chèvre et le chou, l'OHMI eut alors recours à un stratagème pour le moins boiteux : il continua à refuser d'appliquer directement les dispositions des règlements AOP/IGP, mais procéda, le 1<sup>er</sup> janvier 2013, à une modification de ses directives d'examen en vue d'interpréter les articles 7, paragraphe 1, sous j et k, du règlement sur la marque communautaire à la lumière des dispositions des règlements AOP/IGP.<sup>150</sup> Des considérations intéressant spécifiquement la matière des AOP/IGP furent également insérées, à cette occasion, dans les direc-

---

148 Article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012; article 102, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013; article 23, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008; article 19, paragraphe 1, du règlement n° 251/2014.

149 CJUE, arrêt du 14 juillet 2011, *BNIC c. Gust. Ranin Oy* (C-4/10 et C-27/10), points 40-41.

150 Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (version du 1<sup>er</sup> janvier 2013), Partie B: Examen, Section 4, 2.10 et 2.11. Dans son arrêt du 11 mai 2010, *Abadía Retuerta, SA c. OHIM* (T-237/08), le Tribunal avait déjà souligné que la notion d'indication géographique identifiant des vins, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous j), du RMC, devait, selon lui, être lue au regard des dispositions des règlements AOP/IGP (voir point 74 de l'arrêt).

tives relatives à l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire, en matière d'opposition<sup>151</sup>.

Toutefois, ces directives n'étant pas contraignantes, les divisions d'examen, d'annulation et d'opposition de l'OHMI, de même que les chambres de recours, n'avaient aucune obligation d'en tenir compte<sup>152</sup>.

(iv) Le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne et la nouvelle directive sur les marques

Le « Paquet Marques » met, enfin, un terme aux incohérences du régime antérieur :

- Les nouvelles dispositions du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement n° 2015/2424, régissant les motifs absolus de refus impliquant des AOP/IGP couvrent désormais également les IGP relatives aux produits vinicoles aromatisés. En outre, ces dispositions ne se limitent plus aux conflits entre demandes de marques, d'une part, et AOP/IGP protégées *au niveau de l'Union*, d'autre part ;
- La nouvelle directive n° 2015/2436 sur les marques édicte elle aussi, dorénavant, des dispositions en la matière, similaires à celles contenues dans le RMUE.

Nous examinerons la portée de ces nouvelles dispositions dans les sections qui suivent.

- Le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne

Le nouvel article 7, paragraphe 1, sous j, du RMUE dispose que sont refusées à l'enregistrement « les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indi-

151 *Ibid.*, Partie C: Opposition, Section 4, 3.2.4.

152 La 4<sup>e</sup> chambre de recours de l'OHMI semble, ainsi, avoir ignoré ces directives dans ses décisions du 19 juin 2013 (R 1546/2011-4, « FONT DE LA FIGUERA ») et du 1<sup>er</sup> juillet 2013 (R 257/2012-4, « HACIENDA ZORITA DUERO VALLEY »). La chambre de recours n'y fait, en effet, référence qu'à l'article 7, paragraphe 1, sous j, du règlement sur la marque communautaire, sans faire aucunement mention des dispositions des règlements sur les vins et les spiritueux. À ma connaissance, l'OHMI/EUIPO accepta d'appliquer les dispositions des règlements AOP/IGP en vertu du principe *lex specialis derogat generalis* pour la première fois dans l'affaire *Vinprom Peshtera*, R 2531/2015-2 (voir en particulier point 29).

cations géographiques ». De telles marques, lorsqu'elles ont été enregistrées, sont susceptibles d'être déclarées nulles, conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a, du nouveau règlement.

On le voit, l'article 7, paragraphe 1, sous j, ne définit pas les cas dans lesquels une demande de marque de l'Union se heurtant à une AOP/IGP doit être refusée à l'enregistrement; il se contente de faire référence, à cet égard, aux différents textes législatifs (règlements AOP/IGP, droits nationaux et accords internationaux) régissant les droits collectifs concernés. En ce sens, l'article 7, paragraphe 1, sous j, s'assimile à une règle de renvoi.

L'article 7, paragraphe 1, sous j, ne trouvera, bien entendu, à s'appliquer que lorsque la date à laquelle la demande de marque litigieuse, ou sa date de priorité, est postérieure à la date d'enregistrement de l'AOP/IGP concernée<sup>153</sup>. Par analogie avec ce qui est le cas s'agissant des conflits en matière d'usage, l'enregistrement d'une marque auquel il est en principe possible de s'opposer sur le fondement d'une AOP/IGP antérieure ne peut être annulé et peut être renouvelé lorsque la marque: (i) n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive sur les marques ou le règlement sur les marques de l'Union européenne; et (ii) a été déposée ou enregistrée de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'AOP/IGP dans le pays d'origine<sup>154</sup>.

La nouvelle disposition a une portée plus large que les dispositions des règlements AOP/IGP en matière de motifs de refus. En effet, il ne vise pas seulement les demandes de marques de l'Union en conflit avec des AOP/IGP enregistrées *au niveau de l'Union* (et, dès lors, protégées au titre des règlements AOP/IGP), mais également celles qui sont en conflit avec des AOP/IGP protégées *en vertu des droits nationaux des États membres*, ou *en vertu d'accords internationaux* conclus entre

153 Les directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016, Partie B: Examen, Section 4, 2.10.2.1) disposent que, lorsque l'AOP/IGP n'a pas encore été enregistrée, mais que l'enregistrement en a été demandé préalablement à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque litigieuse, si le demandeur de la marque indique que l'AOP/IGP concernée n'a pas encore été enregistrée, la procédure d'examen des motifs absolus sera suspendue jusqu'à ce que le résultat de la procédure d'enregistrement de l'AOP/IGP soit connu.

154 Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008; article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012; article 101, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013; article 19, paragraphe 2, du règlement n° 251/2014. Voir également article 13, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne (tel que modifié par l'Acte de Genève).

l'Union et/ou l'un ou l'autre de ses États membres, d'une part, et des États tiers, d'autre part. L'article 11, alinéa 3, de l'Arrangement de Lisbonne (Acte de Genève) dispose, à cet égard, que, « sans préjudice de l'article 13.1), une partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1) ».

L'article 7, paragraphe 1, sous j, ne trouve, par contre, pas à s'appliquer lorsque l'AOP/IGP concernée n'est protégée qu'en vertu du droit d'un État *tiers* à l'Union.

À ce propos, il convient d'être attentif au fait que les motifs absolus de refus auxquels renvoie l'article 7, paragraphe 1, sous j, ne sont pas libellés de manière strictement identique, respectivement, dans les droits nationaux, les accords internationaux et les règlements AOP/IGP. Comme nous l'avons vu, les dispositions pertinentes des règlements AOP/IGP sont elles-mêmes formulées différemment d'un règlement à l'autre, ce qui rend le cadre juridique particulièrement complexe.

Suite aux arrêts rendus, respectivement, par la Cour de Justice dans l'affaire *Bud* et par le Tribunal dans l'affaire *Port Charlotte*, dont il a déjà été question ci-avant<sup>155</sup>, s'est posée la question de savoir s'il était possible d'invoquer, à l'appui d'un motif de refus, la protection conférée par le droit national d'un État membre à des AOP/IGP portant sur des vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires. Les directives de l'EUIPO répondent à cette question par la négative; selon l'Office, en effet, qui invoque à cet égard l'arrêt *Bud*, les règlements AOP/IGP prévoient, dans ces secteurs, un système de protection uniforme et exhaustif, auquel les États membres ne peuvent suppléer<sup>156</sup>.

Pour les mêmes motifs, les lignes directrices de l'EUIPO soulignent que ne peuvent être pris en considération, dans le cadre de la détermination de la portée des motifs de refus contenus dans le nouveau règlement sur la marque de l'Union et la nouvelle directive sur les marques, les accords internationaux conclus par les États membres et auxquels l'Union elle-même n'est pas partie<sup>157</sup>, lorsque ces accords concernent des vins, des

155 Voir chapitre II, A, 3.

156 Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.5.1.

157 P.ex. l'Arrangement de Lisbonne.



produits vinicoles aromatisés, des spiritueux, des produits agricoles ou des denrées alimentaires<sup>158</sup>. Il n'en va autrement, selon ces lignes directrices, que :

- lorsque l'accord international a été conclu entre un pays tiers et un État membre avant la date de l'adhésion de ce dernier à l'Union européenne. En vertu de l'article 351 TFUE, en effet, les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités<sup>159</sup> ;
- lorsque l'accord international a été conclu entre un pays tiers et un État membre après la date de l'adhésion de ce dernier à l'Union européenne, mais avant l'entrée en vigueur du système du règlement AOP/IGP pertinent<sup>160</sup>.

Comme nous l'avons vu précédemment, dans son arrêt *Port Charlotte*, le Tribunal de l'Union européenne semble toutefois vouloir donner tort à l'approche préconisée par l'EUIPO dans ses lignes directrices. Ces dernières, quoique postérieures à cet arrêt, n'en soufflent mot.

Confrontées aux jurisprudences en apparence irréconciliables de la Cour et du Tribunal, les instances de l'OHMI/EUIPO perdent le nord : dans une décision du 1<sup>er</sup> mars 2016<sup>161</sup>, la Division d'opposition, invo-

158 Le motif de refus prévu à l'article 11, alinéa 3, de l'Arrangement de Lisbonne, notamment, pourra par contre être invoqué sur le fondement d'AOP/IGP protégées au titre de cet Arrangement dans *d'autres* secteurs que ceux concernés par les règlements AOP/IGP.

159 Sur cette question, voir CJUE, arrêt du 18 novembre 2003, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (C-216/01), points 168 à 172. En outre, une période transitoire jusqu'au 28 mars 2017 est prévue s'agissant des indications géographiques en matière de produits vinicoles aromatisés (voir article 26 du règlement n° 251/2014). Passée cette date, les dénominations protégées en vertu du droit des États membres qui n'auront pas été notifiées à la Commission seront déchuées de leur protection. D'ici au 28 mars 2017, tant les IGP portant sur des vins aromatisés protégées au titre du droit national des États membres que celles protégées au titre du règlement n° 251/2014 pourront être invoquées dans le cadre de la mise en œuvre du motif absolu sis à l'article 19, paragraphe 1, de ce règlement (lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l'Union).

160 Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.5.2.

161 OHMI, Division d'opposition, *CIVC c. Waldeck Luxury s.a.r.l*, B 2 464 199.



quant l'arrêt *Bud*, a refusé de prendre en considération la protection offerte aux appellations d'origine sur les vins par le droit national d'un État membre; à l'inverse, la cinquième chambre de recours s'est, dans trois décisions du 5 février 2016<sup>162</sup>, prévalu de l'arrêt *Port Charlotte*, acceptant de cumuler les protections accordées à ces mêmes appellations d'origine, d'une part, par le droit national et, d'autre part, par le règlement n° 1308/2013.

Pour résumer, en vue de définir les contours de l'article 7, paragraphe 1, sous j, du nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne, il conviendra, selon les circonstances, d'avoir égard à différents instruments :

- Lorsque l'AOP/IGP est enregistrée au niveau de l'Union (et concerne, dès lors, des vins, des produits vinicoles aromatisés, des spiritueux, des produits agricoles ou des denrées alimentaires), il y aura lieu d'appliquer le motif de refus du règlement AOP/IGP pertinent. La question de savoir s'il conviendra de prendre, en outre, en considération les éventuels motifs de refus prévus par le droit national de l'État membre d'origine, lorsque l'AOP/IGP concernée est également protégée en vertu de ce droit national (on pense, par exemple, à l'AOP « Champagne » ou à l'IGP « Cognac », protégées au titre des règlements n° 1308/2013 et n° 110/2008, mais aussi en vertu du droit français), dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous j, fait débat. L'EUIPO estime, dans ses lignes directrices, que tel n'est pas le cas.
- Lorsque l'AOP/IGP en question concerne *d'autres* produits que des vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires, il y aura lieu d'avoir égard au droit national de l'État membre dans lequel l'AOP/IGP est protégée;
- En présence d'une AOP/IGP d'un État tiers à l'Union européenne faisant l'objet d'une protection en vertu d'une convention internationale, il conviendra de distinguer deux scénarios :
  - Lorsque l'Union elle-même est partie (le cas échéant, aux côtés d'un ou plusieurs États membres) à la convention internatio-

---

162 OHMI, Chambre de Recours, *Comissão de viticultura da Região dos Vinhos Verdes c. Sanfrancesco s.r.l.*, R 472/2015-5 et R 476/2015-5; voir respectivement les points 65 à 68 et 69 à 72.

nale concernée, il y aura lieu d'avoir égard aux dispositions de cet accord;

- Lorsque l'accord international pertinent n'a été conclu qu'entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, de l'autre, l'Union elle-même n'y étant donc pas partie (ex.: Arrangement de Lisbonne), il conviendra de prendre en considération les dispositions de cet accord, *pour autant*, selon les lignes directrices de l'EUIPO, que l'AOP/IGP en question ne soit pas enregistrée ou susceptible de l'être conformément aux règlements AOP/IGP – c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur des vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires. Seront cependant également applicables les conventions internationales protégeant des AOP/IGP portant sur des vins, produits vinicoles aromatisés, spiritueux, produits agricoles ou denrées alimentaires, conclues entre un État tiers à l'Union et un État membre *avant* la date de l'adhésion de ce dernier à l'Union.
- Enfin, en présence d'une AOP/IGP protégée uniquement en vertu du droit national d'un État tiers, le motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous j, RMUE ne trouvera pas à s'appliquer. Les dispositions de l'accord ADPIC en matière d'AOP/IGP n'affectent en rien ce constat, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'Union<sup>163</sup>.

- La nouvelle directive sur les marques

S'agissant des marques nationales, l'article 4, paragraphe 1, sous i, de la nouvelle directive sur les marques contient une disposition analogue à l'article 7, paragraphe 1, sous j, du règlement sur la marque de l'Union. Il stipule que sont refusées à l'enregistrement, ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles ont été enregistrées, « les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ».

- 

---

163 CJUE, arrêt du 14 décembre 2000, *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV et al.* (aff. jointes C-300/98 et C-392/98), point 44.

- Les lignes directrices de l'EUIPO

Les directives de l'EUIPO considèrent que le motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous j, du règlement sur la marque de l'Union, lu conjointement avec les motifs de refus contenus dans les règlements AOP/IGP, implique que doivent être admis à l'enregistrement des marques comprenant ou évoquant une AOP/IGP lorsque pareil enregistrement n'est sollicité que pour des produits conformes à la spécification de l'AOP/IGP concernée<sup>164</sup>. Elles rappellent, à cet égard, que les règlements AOP/IGP précisent expressément que les dénominations protégées au titre de ces règlements peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit habilité à se prévaloir de cette dénomination<sup>165</sup>.

- Importance des observations de tiers

Bien que les motifs absolus de refus doivent, en principe, être soulevés d'office par les examinateurs (et peuvent l'être à cet effet à tout moment jusqu'à l'enregistrement<sup>166</sup>), ces derniers ne sont pas censés connaître les milliers d'AOP/IGP protégées en vertu du droit de l'Union européenne et du droit des États membres. Les « observations de tiers », lorsqu'elles sont recevables, s'avèreront donc, en pratique, d'une grande importance en matière de motifs de refus fondés sur des AOP/IGP.

Le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne prévoit, à ce propos, que toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peut présenter à l'EUIPO des observations écrites précisant les motifs pour lesquels une marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7 du règlement sur la marque de l'Union. Ces tiers n'acquièrent pas, pour autant, la qualité de parties à la procédure devant

---

164 Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.4.2, et Partie C: Opposition, Section 4, 5.3. A ainsi été acceptée à l'enregistrement, pour des cognacs, la marque verbale de l'Union n° 004334587 portant sur le signe « JP COGNAC ».

165 Article 103, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013; article 20, paragraphe 1, du règlement n° 251/2014; article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012.

166 Article 40, paragraphe 3, RMUE. S'agissant des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, une notification de refus *ex officio* peut être adressée par l'EUIPO jusqu'à l'ouverture du délai d'opposition (Règle 112, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95).

l'Office<sup>167</sup>. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition<sup>168</sup>.

La nouvelle directive sur les marques n'impose pas aux offices de marques nationaux d'accueillir de telles observations de tiers. Les États membres peuvent, toutefois, prévoir des dispositions à cet effet<sup>169</sup>.

- d) Motifs tirés de la nature conflictuelle de la marque demandée à l'enregistrement au regard d'une STG ou d'une MTV antérieure

À l'instar de ce qui est le cas s'agissant des conflits entre marques et AOP/IGP, le nouveau règlement sur la marque de l'Union instaure de nouveaux motifs absolus de refus à l'article 7, paragraphe 1, sous k et i, et vue de renforcer la protection accordée aux mentions traditionnelles et aux spécialités traditionnelles garanties. Aux termes de ces dispositions, sont refusées à l'enregistrement :

« k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins ;

l) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties ».

De telles marques, lorsqu'elles ont été enregistrées, sont susceptibles d'être déclarées nulles, conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a, du règlement.

La nouvelle directive sur les marques contient des dispositions similaires, en matière de marques nationales, à l'article 4, paragraphe 1, sous j et k.

Dans la mesure où les MTV ne décrivent pas toutes l'origine géographique de vins qui en bénéficient (que l'on pense, notamment, aux mentions « GRAND CRU », « CHÂTEAU », ou « 1855 »), de telles déno-

<sup>167</sup> *Ibid.*, article 40, paragraphe 1.

<sup>168</sup> *Ibid.*, article 40, paragraphe 2.

<sup>169</sup> Article 40 NDirM.

minations n'étaient, autrefois, pas adéquatement protégées par l'article 7, paragraphe 1, sous j, du règlement sur la marque communautaire – dont la portée était limitée aux appellations d'origine et indications géographiques relatives aux vins et spiritueux –, et moins encore par l'ancienne directive n° 2008/95/CE sur les marques – qui ne contenait, comme nous l'avons vu, aucune disposition régissant les conflits à l'enregistrement entre dénominations géographiques protégées, d'une part, et marques postérieures, d'autre part.

Les dispositions pertinentes du nouveau règlement et de la nouvelle directive dans ce domaine se contentent, comme c'est le cas en matière d'AOP/IGP, de déclarer applicables, aux marques de l'Union et aux marques nationales, les motifs de refus contenus dans d'autres règlements de l'Union, dans les législations nationales des États membres et dans les conventions internationales régissant la protection des MTV et des STG<sup>170</sup>.

S'agissant des STG, on cherchera en vain, dans les règlements n° 509/2006 et n° 1151/2012, ou dans tout autre instrument relevant du droit de l'Union, un quelconque motif de refus susceptible d'être pertinent dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 1, sous i, du nouveau règlement sur la marque de l'Union, et de l'article 4, paragraphe 1, sous k, de la nouvelle directive sur les marques.

S'agissant des MTV, le règlement n° 607/2009 contient un tel motif de refus à l'article 41. Lu conjointement avec cette disposition, le motif de refus déposé à l'article 7, paragraphe 1, sous k, du nouveau règlement sur la marque de l'Union et à l'article 4, paragraphe 1, sous k, de la nouvelle directive sur les marques trouvera à s'appliquer lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- La mention traditionnelle concernée doit être protégée au titre du règlement n° 607/2009. Qu'elle soit originaire d'un État membre ou d'un pays tiers, elle doit donc être enregistrée conformément à ce règlement. Seules les mentions traditionnelles ayant fait l'objet d'une

---

<sup>170</sup> Comme indiqué précédemment, les STG et MTV protégées au titre des règlements n° 1151/2012 et 607/2009, respectivement, sont reprises dans les bases de données « DOOR » et « E-Bacchus ». Tel n'est, en revanche, pas le cas des STG et MTV protégées au titre des conventions internationales. L'EUIPO et les offices des marques nationaux en seront donc généralement informés, dans la pratique, par le biais d'observations de tiers.

demande d'enregistrement après le 4 mai 2002 entreront, à cet égard, en considération<sup>171</sup>;

- L'usage de la marque contestée serait susceptible d'être prohibé en vertu de l'article 40, paragraphe 2, du règlement n° 607/2009 (qui, comme nous l'avons vu, définit le champ de protection des mentions traditionnelles protégées en vertu de ce règlement).

Au demeurant, les nouveaux motifs de refus instaurés par le « Paquet Marques » ne pourront, bien entendu, trouver application que lorsque l'enregistrement de la marque contestée aura été demandé postérieurement à la date de la demande d'enregistrement de la mention traditionnelle ou de la spécialité traditionnelle concernée, laquelle devra, en outre, avoir été enregistrée à la date de l'examen du motif de refus<sup>172</sup>.

Par analogie avec ce qui est le cas en matière d'AOP/IGP, les directives de l'EUIPO prescrivent qu'il n'y aura pas lieu d'appliquer le motif absolu de refus prévu dans les nouvelles dispositions du RMUE et de la NDirM visant à protéger les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties, lorsque les produits visés par la demande d'enregistrement sont limités de manière à être conformes à la définition ou aux conditions d'usage de la mention traditionnelle en question, dont question à l'article 40 du règlement n° 607/2009, ou aux spécifications de la spécialité traditionnelle, résultant de l'article 19 du règlement n° 1151/2012<sup>173</sup>.

## 2. *Motifs relatifs de refus*

On entend traditionnellement par « motifs relatifs » ceux que l'examineur n'a pas à soulever d'office. Ces motifs d'exclusion ne peuvent du reste, en principe, être invoqués que par les bénéficiaires de droits antérieurs, soit préalablement à l'enregistrement de la marque litigieuse –

171 Article 41, paragraphe 2, du règlement n° 607/2009.

172 Par analogie avec la pratique relative aux AOP/IGP, les directives de l'EUIPO stipulent que, si le demandeur de la marque indique que la mention traditionnelle ou la spécialité traditionnelle garantie en question n'a pas encore été enregistrée, la procédure d'examen des motifs absolus sera suspendue en attendant l'issue de la procédure d'enregistrement de la mention traditionnelle ou de la spécialité traditionnelle garantie (Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.11.2.1 et 2.12.2.1).

173 Directives d'examen de l'EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.11.4.1 et 2.12.4.1.

dans le cadre d'une procédure d'opposition – soit postérieurement à celui-ci – dans le cadre d'une procédure en nullité.

- a) L'ancien règlement sur la marque communautaire et l'ancienne directive sur les marques

Avant l'entrée en vigueur du règlement sur la marque de l'Union, une AOP/IGP pouvait être invoquée, sur opposition d'une personne physique ou morale habilitée à mettre en œuvre les droits résultant de cette AOP/IGP, pour faire objection à l'enregistrement d'une marque postérieure jugée contraire à celle-ci, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire<sup>174</sup>.

Le motif de refus visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMC constituait, outre un motif d'opposition, un motif relatif de nullité en vertu de l'article 52, paragraphe 2, point c, du règlement sur la marque communautaire.

Toutefois, ces dispositions n'avaient pas *spécifiquement* trait aux AOP/IGP, et leur libellé était peu adapté à la matière des AOP et IGP. En outre, elles ne visaient que les signes « utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale » : les AOP/IGP dont l'usage était très limité ne pouvaient, par conséquent, pas être invoquées avec succès dans le cadre de la mise en œuvre de ces articles<sup>175</sup>. Ceux-ci étaient, du reste, appliqués de façon maladroite par l'OHMI, qui avait tendance

174 En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, « Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe :

- a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire ;
- b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. »

175 Seul l'article 111 trouvait à s'appliquer en pareil cas, en vertu duquel le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à *l'usage* (mais non à l'enregistrement) de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet et à moins que le titulaire du droit antérieur ait toléré l'usage de la marque communautaire sur ce territoire pendant cinq ans en connaissance de cet usage. Pareille forclusion par tolérance n'était cependant pas applicable lorsque la marque avait été déposée de mauvaise foi.

à transposer dans le domaine des AOP et des IGP des concepts et principes propres au droit des marques<sup>176</sup>.

Par contre, à l'inverse du motif absolu de refus contenu jadis à l'article 7, paragraphe 1, sous k, du règlement sur la marque communautaire, l'article 8, paragraphe 4, permettait d'invoquer des AOP/IGP protégées au titre de conventions internationales ou du droit national des États membres, et non seulement celles enregistrées (ou susceptibles de l'être) en vertu du droit de l'Union.

S'agissant des demandes de marques nationales, la directive n° 2008/95/CE ne contenait aucune disposition régissant les conflits entre de telles demandes et des AOP ou IGP antérieures, ni en termes de motifs absolus, ni en termes de motifs relatifs<sup>177</sup>. Les législations nationales des États membres étaient, dès lors, immanquablement divergentes sur ce terrain.

b) Le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne et la nouvelle directive sur les marques

Le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne contient un nouveau fondement d'opposition en matière d'AOP/IGP, *distinct* de celui sis à l'article 8, paragraphe 4, ce dernier demeurant inchangé. Aux termes du nouvel article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>,

« Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques: (i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de

176 Les instances de l'OHMI examinaient ainsi, régulièrement la question de savoir si une marque proposée à l'enregistrement évoquait une AOP ou une IGP en se fondant sur les mêmes critères que ceux qui président à l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion – raisonnement qui, comme nous l'avons déjà souligné, est incorrect: voir not. OHMI, Chambre de Recours, *Comissão de viticultura da Região dos Vinhos Verdes c. Sanfrancesco s.r.l.*, R 472/2015-5 et R 476/2015-5, respectivement points 88-100 et 84-99.

177 Exception faite de l'article 4, paragraphe 4, dont il a déjà été question ci-dessus, et dont la transposition était facultative (voir chapitre IV, B, 1, c, (i)).



la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur; (ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure. »

Une disposition analogue se retrouve à l'article 53 du nouveau règlement, qui définit les causes de nullité relative<sup>178</sup>.

La terminologie de cette nouvelle disposition (« personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits ») est assurément mieux adaptée à la matière des AOP/IGP que celle de l'article 8, paragraphe 4 (l'usage du terme « titulaire » utilisé à l'article 8, paragraphe 4, étant impropre en la matière). Mais surtout, alors qu'une opposition n'était possible autrefois, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, que moyennant la preuve du fait que la portée de l'AOP/IGP concernée n'était pas seulement locale<sup>179</sup>, pareille démonstration n'est désormais plus requise en application de l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>. La protection des AOP/IGP en ressort renforcée.

Sera-t-il possible d'invoquer, au titre de l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>, des AOP/IGP protégées en vertu d'accords internationaux conclus par l'Union et/ou ses États membres ? D'une part, à l'inverse de l'article 7, paragraphe 1, sous j, l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup> ne contient aucune référence explicite aux conventions internationales; l'exigence d'un « enregistrement » à l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>, (i), pourrait d'ailleurs donner à penser que les IGP protégées en vertu de l'Arrangement de Lisbonne, par exemple, ne tombent pas sous le coup du nouveau motif relatif de refus. D'autre part, les conventions internationales conclues par l'Union

178 Article 53, paragraphe 1, sous d, RMUE.

179 Il s'agissait là d'une exigence fondamentale: en l'absence de pareille preuve, la marque postérieure faisant l'objet de l'opposition ne pouvait être refusée à l'enregistrement. En outre, en vertu de l'article 76, paragraphe 1, RMC, lorsqu'il s'agissait d'apprécier s'il était satisfait à cette exigence de preuve, l'Office devait se limiter aux arguments et documents fournis par les parties, en s'abstenant d'examiner les faits de sa propre initiative. Voir OHMI, Chambre de Recours, *Comissão de viticultura da Região dos Vinhos Verdes c. Sanfrancesco s.r.l.*, R 472/2015-5 et R 476/2015-5, respectivement points 70-72 et 78 et 75-77 et 82. Cette exigence de preuve relativement contraignante mena, notamment, au rejet de l'opposition formée par le *Consorzio Di Tutela Della Denominazione Di Origine Controllata Prosecco* dans l'affaire B 2 406 885 (OHMI, Division d'opposition, 7 septembre 2015, p.8). L'usage de l'AOP « CHAMPAGNE » fut, en revanche, reconnu comme ayant une portée non seulement locale (voir notamment OHMI, Division d'opposition, 27 janvier 2010, B 949 984, « CHAMPAGNE AND ROSES »).

ou par ses États membres font partie intégrante du droit de l'Union et du droit national de ces États membres, auxquels l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>, fait clairement référence. Il convient donc d'espérer que l'EUIPO interprètera la nouvelle disposition de manière à protéger également les AOP/IGP visées par les accords internationaux.

Une autre question mérite d'être posée: celle de l'interaction entre les paragraphes 4 et 4<sup>bis</sup> de l'article 8 du règlement sur la marque de l'Union. L'article 8, paragraphe 4, sur le fondement duquel les oppositions reposant sur des AOP/IGP étaient examinées avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement n'a fait l'objet d'aucune modification dans le cadre du « Paquet Marques ». Pourra-t-il encore être invoqué à l'avenir en la matière ? D'une part, le libellé de l'article 8, paragraphe 4 n'exclut pas qu'une opposition puisse toujours être formée en matière d'AOP/IGP sur le fondement de celui-ci. D'autre part, il serait logique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement, le 23 mars 2016, seul l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup> puisse servir de base à une opposition reposant sur une AOP/IGP. Quoi qu'il en soit, il serait de bon ton que l'EUIPO examine dorénavant toute opposition reposant sur une APO/IGP – qu'elle ait été formée sur le fondement du paragraphe 4 ou du paragraphe 4<sup>bis</sup> de l'article 8 – à la lumière des critères édictés par cette dernière disposition. Toutefois, s'agissant des oppositions formées sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, *avant la date d'entrée en vigueur* du nouveau règlement, et non encore clôturées à cette date, en l'absence de mesures transitoires régissant cette question, l'Office ne pourra, en principe, les examiner qu'à l'aune des dispositions du paragraphe 4.

Il est à noter que ne pourront être invoqués dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>, du RMUE que des droits antérieurs protégés spécifiquement *en tant qu'AOP/IGP*. Sera-t-il, en revanche, possible d'invoquer le paragraphe 4 de l'article 8 lorsque le droit de l'État membre concerné permet d'interdire l'usage d'une dénomination géographique en vertu de la législation sur les pratiques commerciales trompeuses, par exemple ? La réponse à cette question est négative. En effet, ne relèvent pas de l'article 8, paragraphe 4, les droits antérieurs qui sont dépourvus de tout « caractère de propriété » : pour que cette disposition trouve application, la législation de l'État membre concerné doit conférer à une personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, *un droit subjectif propre* l'habilitant à interdire l'usage d'une marque postérieure<sup>180</sup>.

180 OHMI, Chambre de Recours, R 0051/2007-4, « CUBA », points 23 à 27.

L'article 5, paragraphe 3, sous c, de la nouvelle directive sur les marques instaure un motif d'exclusion analogue à celui prévu à l'article 8, paragraphe 4<sup>bis</sup>, du nouveau règlement<sup>181</sup>. Aux termes de cette disposition, une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle,

« lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques : (i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur ; (ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure »<sup>182</sup>.

Bien que, selon son intitulé, l'article 5 énumère les « motifs *relatifs* de refus ou de nullité », par opposition à l'article 4 qui porte sur les motifs *absolus*, le libellé de l'article 5, paragraphe 3, donne à penser que les examinateurs des États membres seront tenus de soulever d'office les motifs d'exclusion contenus dans cette dernière disposition. À supposer que tel soit effectivement le cas, l'article 5, paragraphe 3, sous c, serait alors redondant avec l'article 4, paragraphe 1, sous i, de la directive, à cela près que celui-ci, au contraire de celui-là, vise expressément les AOP/IGP protégées au titre d'accords internationaux auxquels l'Union et/ou l'un ou l'autre de ses États membres sont partie.

On relèvera qu'à l'instar de ce qui est le cas s'agissant des motifs absolus de refus, les motifs relatifs ne peuvent être soulevés qu'à l'encontre de marques demandées à l'enregistrement *postérieurement* au dépôt de la demande d'enregistrement portant sur l'AOP/IGP invoquée comme

181 La Commission « Affaires juridiques » (JURI) du Parlement européen, qui avait sollicité, au cours de la procédure législative, que toute référence aux AOP/IGP soit supprimée dans le cadre des motifs relatifs de refus, n'a donc pas été suivie sur ce point.

182 Ce motif de refus constitue un grief qui doit pouvoir être invoqué dans le cadre des procédures de nullité (article 45, paragraphe 3, sous b, NDirM) et d'opposition (article 43, paragraphe 2, NDirM).

fondement de l'action. L'enregistrement d'une marque auquel il est en principe possible de s'opposer sur le fondement d'une AOP/IGP antérieure ne pourra être annulé et pourra être renouvelé lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive sur les marques ou le règlement sur les marques de l'Union européenne, et a été déposée ou enregistrée de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'AOP/IGP dans le pays d'origine<sup>183</sup>.

On notera, pour terminer, que les articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c, du nouveau règlement sur la marque de l'Union, demeureront pertinents dans le cadre d'actions visant à empêcher l'enregistrement d'une marque en conflit avec une MTV ou une STG. La nouvelle directive prévoit elle aussi désormais, explicitement (à l'article 5, paragraphe 4, sous a), que les États membres *peuvent* prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, lorsque des droits à un signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement ou la date de priorité de la marque postérieure, et dans la mesure où ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de la marque postérieure. Aux termes de ces dispositions, l'opposant ou le demandeur en nullité devra démontrer que la dénomination invoquée à l'appui de l'action a été utilisé « dans la vie des affaires », c'est-à-dire, « dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »<sup>184</sup>, avant la date de dépôt de la demande de marque, ou la date de priorité, le cas échéant<sup>185</sup>.

Lorsque la marque litigieuse est une marque de l'Union, il devra également prouver que la portée de l'usage qui est fait du signe antérieur n'est

183 Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008; article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012; article 101, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013; article 19, paragraphe 2, du règlement n° 251/2014. Voir également article 13, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne (tel que modifié par l'Acte de Genève).

184 CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed* (C-206/01), point 40; CJUE, arrêt du 25 janvier 2007, *Adam Opel AG c. Autec AG* (C-48/05), point 18; CJUE, arrêt du 11 septembre 2007, *Céline SARL c. Céline SA* (C-17/06), point 17. Il ne sera, en revanche, pas requis de démontrer que l'usage qui a été fait du signe est un usage « sérieux » au sens de l'article 42, paragraphe 2 et 3, RMUE (TUE, arrêt du 30 septembre 2010, *Granuband BV c. OHMI* [T-534/08], points 24 à 27).

185 CJUE, arrêt du 29 mars 2011, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik* (C-96/09), points 166-168.

pas seulement locale<sup>186</sup>. La Cour de Justice a décidé, à ce propos, que la portée de l'usage d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique *de sa protection*. En effet, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, et ce alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d'une manière marginale. Il en résulte que, pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un signe proposé à l'enregistrement en tant que marque, la dénomination invoquée à l'appui de l'opposition ou de l'action en nullité doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de cette dénomination peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire<sup>187</sup>.

Enfin, le demandeur à l'action devra établir que l'usage antérieur qui a été fait de la dénomination invoquée lui conférerait le droit, en vertu de la législation nationale, ou du droit de l'Union européenne lorsque la dénomination antérieure invoquée est protégée en vertu de la législation européenne, d'interdire l'usage du signe faisant l'objet de la demande de marque contestée<sup>188</sup>. Il devra, dès lors :

- produire les dispositions de la législation applicable desquelles il entend déduire les droits qu'il invoque, permettant d'établir *les conditions d'acquisition du droit* (celui-ci résulte-t-il d'un enregistrement ou du simple usage – et, dans ce dernier cas, quelles sont la portée et l'intensité de l'usage requis ?) ainsi que *l'étendue de sa protection* (celle-ci s'étend-t-elle au-delà du principe de spécialité ?)<sup>189</sup> ;

186 L'objectif de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu'un droit antérieur qui n'est pas suffisamment caractérisé, c'est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d'opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur le marché pertinent (CJUE, arrêt du 29 mars 2011, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik* (C-96/09) point 157).

187 CJUE, arrêt du 29 mars 2011, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik* (C-96/09), points 158 à 159.

188 TUE, arrêt du 24 mars 2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c. OHMI* (aff. jointes T-318/06 à T-321/06), point 32.

189 Lorsque le droit en question découle de la législation de l'Union européenne, les directives relatives à l'examen devant l'EUIPO précisent que l'opposant n'est pas

- prouver la réalisation des conditions d’acquisition du droit (en produisant, le cas échéant, la preuve de l’enregistrement ou de l’usage requis);
- prouver que l’étendue de la protection du droit l’habiliterait à interdire, *in concreto*, l’usage du signe proposé à l’enregistrement à titre de marque. Il n’est pas requis, dans ce cadre, que le demandeur démontre que ce droit a été exercé, en ce sens que le demandeur a *effectivement* été en mesure d’obtenir l’interdiction d’une telle utilisation devant les instances compétentes<sup>190</sup>.

c) Les lignes directrices de l’EUIPO

Nous avons vu que les directives de l’EUIPO considèrent que ne peuvent être refusées à l’enregistrement, sur le fondement du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j, du règlement sur la marque de l’Union, lu conjointement avec les motifs de refus contenus dans les règlements AOP/IGP, des marques comprenant ou évoquant une AOP/IGP, lorsque pareil enregistrement n’est sollicité que pour des produits *conformes à la spécification de l’AOP/IGP concernée*. Elles considèrent, en effet, que l’étendue de la protection des AOP/IGP ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir la fonction de celles-ci, laquelle consiste à désigner des produits comme ayant une origine géographique particulière et disposant de qualités spécifiques connexes<sup>191</sup>.

Une telle approche semble raisonnable lorsque la marque consiste en un signe composé, dont l’un des éléments est l’AOP/IGP, celle-ci étant utilisée non pas en tant que marque, c’est-à-dire afin d’indiquer l’origine commerciale du produit, mais bien conformément à la fonction qui est la sienne, laquelle consiste effectivement à désigner le produits comme ayant une origine géographique particulière et disposant de qualités spécifiques connexes. Lorsque la marque contient ou consiste dans une dénomination de fantaisie dérivée de l’AOP/IGP, l’AOP/IGP n’est

---

tenu de produire le contenu (libellé) de l’acte invoqué. Il doit, par contre, produire les éléments prouvant le respect des conditions fixées dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne (Directives d’examen de l’EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.4.1, et Partie C: Opposition, Section 4, 4.2.2).

190 CJUE, arrêt du 29 mars 2011, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik* (C-96/09), points 191 à 193.

191 Directives d’examen de l’EUIPO (version du 10 mars 2016), Partie B: Examen, Section 4, 2.10.4.2, et Partie C: Opposition, Section 4, 5.3.

plus utilisée conformément à sa fonction, mais bien en tant que signe visant à distinguer l'origine *commerciale* du produit. Lorsque l'AOP/IGP concernée jouit d'une notoriété au sein du marché pertinent, un tel usage pourrait, selon nous, être de nature à tirer profit de pareille notoriété en vue de conférer à la marque, et par conséquent, à l'entreprise qui en est titulaire, une image de prestige et une aura de qualité. Une telle exploitation de la notoriété d'une AOP/IGP, non plus au profit du *produit* portant la marque, en tant que tel, mais de *l'entreprise* titulaire de la marque et dont provient ce produit, nous paraît critiquable. On rappellera, à cet égard, que les dispositions des règlements AOP/IGP relatives au champ de protection confèrent le droit d'interdire *toute* exploitation de la notoriété d'une AOP/IGP, et ce que les produits en cause soient, ou non, comparables à ceux qui sont autorisés à se prévaloir de l'AOP/IGP concernée. Il devrait donc être possible de s'opposer à l'enregistrement de pareilles marques, à tout le moins sur le fondement des motifs relatifs de refus<sup>192</sup>.

## V. Conclusion

Le cadre juridique régissant les conflits entre marques, d'une part, et appellations d'origine, indications géographiques, mentions traditionnelles et spécialités traditionnelles garanties, d'autre part, au sein de l'Union européenne, a longtemps été lacunaire.

Les modifications significatives qui lui ont été apportées à la faveur du nouveau règlement n° 2015/2424 sur la marque de l'Union européenne et de la nouvelle directive n° 2015/2436 sur les marques comblent, fort heureusement, la plupart de ces lacunes. Le régime juridique mis en place par ces textes, que complètent les règlements régissant les appellations d'origine, indications géographiques, mentions traditionnelles et spécialités traditionnelles garanties, peut être qualifié d'équilibré. Sans ériger, à proprement parler, une quelconque hiérarchie entre ces différents signes et dénominations, il prend dûment en considération la por-

---

<sup>192</sup> En ce sens, voir OHMI, Division d'opposition, décision du 3 juillet 2013, B 9407586, ayant refusé à l'enregistrement le signe «CHAMPAGNOTHÈQUE», notamment, pour des vins bénéficiant de l'AOP «CHAMPAGNE» et pour des services en lien avec ces produits. En droit national, voir TGI Nanterre, décision du 24 juin 2002, RG n° 00/13142, annulant la marque «QUART DE CHAMP!», enregistrée, notamment, pour des vins d'appellation d'origine champagne.

tée de la protection plus ou moins étendue, selon les cas, que le législateur de l'Union a entendu leur conférer.

Les nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sonnent le glas de l'incohérence qui existait auparavant, notamment en matière de motifs de refus, entre les dispositions de l'ancien règlement sur la marque communautaire et de l'ancienne directive sur les marques, d'une part, et celles des règlements régissant les appellations d'origine, indications géographiques, mentions traditionnelles et spécialités traditionnelles garanties, de l'autre. Ces nouvelles dispositions intègrent, en outre, les motifs prévus par le droit national des États membres et les accords internationaux conclus entre l'Union et/ou l'un ou l'autre de ses États membres, d'une part, et des pays tiers, de l'autre, en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques, ainsi que ceux contenus dans les conventions internationales auxquelles l'Union et/ou ses États membres sont partie, en matière de mentions traditionnelles pour les vins et de spécialités traditionnelles garanties.

Il reste que la réforme du droit des marques n'a, malheureusement, pas aplani les incohérences qui se font jour au sein même des règlements régissant les appellations d'origine et indications géographiques, en termes de champ de protection et de motifs de refus. Le motif absolu de refus prévu par le règlement n° 110/2008 en matière de spiritueux, par exemple, demeure libellé en des termes plus larges que celui que contiennent les règlements n° 1151/2012, n° 1308/2013 et n° 251/2014 en matière de produits vinicoles aromatisés, de vins, de produits agricoles et de denrées alimentaires. Rien ne semble justifier objectivement pareille discrimination.

Gageons que le législateur de l'Union ne restera pas éternellement insensible à cette problématique et qu'il saura se donner la peine, ici aussi, de remettre l'ouvrage sur le métier.



# Geographical Indications in the Global Arena: Observations and Recent Developments

Irene Calboli\*

## I. Introduction

In this Chapter, I address the recent developments that I have observed in the debate on Geographical Indications (GIs) in the past few years. This Chapter builds upon my scholarship on the topic. In previous writings, I have highlighted the importance of GIs for socio-economic development based on the arguments that GIs promote local development in GI-denominated regions as well as they permit local producers to convey accurate information about the geographical origin and qualities associated with their products<sup>1</sup>. Based on these arguments, I supported that an adequate system of GI protection — one that not only

---

\* Lee Kong Chian Fellow, Visiting Professor, and Deputy Director, Applied Research Centre for Intellectual Assets and the Law in Asia, Singapore Management University School of Law; Professor of Law, Texas A&M University School of Law. This Chapter builds on my previous publications in this area. A previous draft of the Chapter was presented at the conference “*Indications géographiques: perspectives globales et locales*/Geographical Indications: Global and Local Perspectives” held at the University of Geneva on February 11, 2016. I am grateful to Jacques de Werra for the invitation and to the conference participants for useful conversation. I also thank Tave Doty for her editing and research assistance.

1 See IRENE CALBOLI, *Geographical Indications of Origin at the Crossroads of Local Development, Consumer Protection, and Marketing Strategies* 46 INT’L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 760 (2015) [hereinafter Calboli, *GIs at the Crossroads*]; Irene Calboli, *Of Markets, Culture, and Terroir: The Unique Economic and Culture-Related Benefits of Geographical Indications of Origin*, in RESEARCH HANDBOOK IN INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 433 (Daniel Gervais ed., 2015) [hereinafter Calboli, *The Benefits of GIs*]; Irene Calboli, *In Territorio Veritas? Bringing Geographical Coherence into the Ambiguous Definition of Geographical Indications of Origin*, 6 WIPO J. 57 (2014) [hereinafter Calboli, *In Territorio Veritas*]; Irene Calboli, *Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPs: “Old” Debate or “New” Opportunity?*, 10

prohibits misleading and confusing uses of GIs, but also forecloses a certain degree of free-riding — is necessary so that GI producers can be motivated to invest in GI-denominated products and, in turn, GI-denominated regions<sup>2</sup>. To the contrary, in the absence of such protection, unrelated parties can use similar names for their products, which can lead consumers to believe that these products originate in the GI-denominated areas; or consumers may become accustomed to believe that these names are generic names rather than GIs — as it is the case, for example, with several of the GIs for cheeses, particularly European cheeses, in several countries outside the European Union (EU)<sup>3</sup>.

In particular, in this Chapter, I highlight the three major trends that, in my view, characterize the global debate on GIs today.

First, in Part II, I underscore how the GI protection has become a “hot issue” no longer only at the multilateral international level. In particular, the time is gone where discussions over GI protection were taking place primarily within the framework of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization (WTO)<sup>4</sup>. Instead, discussions over GIs — namely in favor of and

---

MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 181, 192 (2006) [hereinafter Calboli, *Expanding the Protection of GIs*].

- 2 For recent discussions over the arguments in favour or against the protection of geographical indications [hereinafter GIs], see the contributions in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (Dev Gangjee ed. 2016) and in 46 INT’L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. (Issue No. 7, 2015). See also DEV GANGJEE, *RELOCATING THE LAW OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS* (2012) [hereinafter GANGJEE, *RELOCATING GIs*]; DANIELE GIOVANNUCCI ET AL., *GUIDE TO GEOGRAPHICAL INDICATIONS: LINKING PRODUCTS AND THEIR ORIGINS* (2009); Kal Raustiala & Stephen R. Munzer, *The Global Struggle Over Geographic Indications*, 18 EUR. J. INT’L L. 337, 359–60 (2007); Justin Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications*, 58 HASTINGS L. J. 299, 305 (2006); BERNARD O’CONNOR, *THE LAW OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS* (2004).
- 3 See Dev Gangjee, *Say Cheese: A Sharper Image of Generic Use through the Lens of Feta*, 5 EUR. INTELL. PROP. REV. 172 (2007); see also Dwijen Rangnekar, & S. Kumar, *Another Look at Basmati: Genericity and the Problems of a Transborder Geographical Indication*, 13 J. WORLD INTELL. PROP. 202 (2010).
- 4 Interest on GIs is growing among other international agencies, in particular United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and the United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD). See Sarah Bowen, *Development from Within? The Potential for Geographical Indications in the Global South*, 13 J. WORLD INTELL. PROP. 231, 232 (2010); Dwijen Rangnekar, *Indications of Geo-*

against GI protection — are also taking place today as part of a larger and larger number of bilateral and plurilateral trade agreements<sup>5</sup>. This includes several international trade agreements (FTAs) concluded or under negotiations between countries with a common position favoring GI protection — for example the EU and other countries such as Vietnam, India, and several countries in South America<sup>6</sup>. It also includes FTAs between countries with opposing views on GI protection, as the EU and the United States (U.S.) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)<sup>7</sup>, the EU and Canada in the Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA)<sup>8</sup>, and the various members of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), a twelve country agreement including pro-GI countries such as Chile, Mexico, and Vietnam, and GI-skeptic countries such as Australia, Canada, New Zealand, and the U.S.<sup>9</sup>

Second, in Part III, I note that, despite the remaining GI-skepticism in certain countries, a growing number of jurisdictions have established or are interested in establishing *sui generis* systems of protection, including creating national registries for GIs<sup>10</sup>. This development includes both developed and developing countries. The EU, Japan, South Korea, Bangladesh, Sri-Lanka, Australia, Cambodia, Malaysia, Singapore, and several countries in South America are relevant examples in this respect<sup>11</sup>. To a certain extent, some of these countries have implemented

---

*graphical Origin in Asia: Legal and Policy Issues to Resolve*, in INTELLECTUAL PROPERTY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: DEVELOPMENT AGENDAS IN A CHANGING WORLD 273 (Ricardo Meléndez-Ortiz & Pedro Roffe eds., 2009).

5 See *infra* Part II.

6 *Id.*

7 The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is currently still under negotiations. Further details can be seen at the website, <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>, last accessed September 20, 2016.

8 See Comprehensive Trade and Economic Agreement, Can.-EU, Consolidated CETA Text, Ch. 22, Intellectual Property, Sept. 26, 2014, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc\\_152806.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf), last accessed September 20, 2016 [hereinafter CETA].

9 See Trans Pacific Partnership Agreement, Chapter 18: Intellectual property, <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Intellectual-Property.pdf>, last accessed September 20, 2016 [hereinafter TPP]. The TPP members are: Australia, Brunei Darusalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the U.S., and Vietnam.

10 See *infra* Part III.

11 *Id.*

legislative reforms as a result of FTAs with pro-GI countries. Generally, however, many countries have opted for an increase in their existing level of GI protection primarily because they seem to support (or hope) that GI protection could benefit their national economies<sup>12</sup>. In this Part, I also elaborate on the positive economic aspects of GI protection, both in terms of economic development for localities as a result of the investment in products produced locally, and additional information — geographical origin and characteristics associated with that origin — that GIs offer to consumers about the products that GIs identify.

Third, in Part IV, I highlight how GIs have increasingly become (also) marketing tools to secure a competitive advantage in the international marketplace for GI producers<sup>13</sup>. In particular, I note the progressive loosening of the “territorial linkage” between the GI-denominated products and their regions in the international, and in turn national, definition of GIs. In 1958, the original version of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (the Lisbon Agreement)<sup>14</sup> defined “appellations of origin” as signs identifying products “exclusively or essentially” originating from a certain geographical region. Yet, this definition was weakened within the GI provisions in the Agreement of Trade-Related Aspects to Intellectual Property Rights (TRIPS) in 1994<sup>15</sup>. According to TRIPS, GIs are “indications which identify a good as originating in the territory ... where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially

12 But see Justin Hughes, *Coffee and Chocolate — Can We Help Developing Country Farmers Through Geographical Indications?* (September 29, 2010), [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1684370](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1684370), last accessed September 20, 2016. Cf. Delphine Marie-Vivien et al., *Trademarks, Geographical Indications and Environmental Labelling to Promote Biodiversity: The Case of Agroforestry Coffee in India*, 32 DEV. POL'Y REV. 379 (2014).

13 See *infra* Part IV.

14 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, art. 2(1), 31 October 1958, 923 U.N.T.S. 189 (English text of Stockholm revision begins at 215), <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12586>, last accessed September 20, 2016 (revised at Stockholm on 14 July 1967, and as amended on September 28, 1979) [hereinafter 1958 Lisbon Agreement].

15 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, LEGAL INSTRUMENTS — RESULT OF THE URUGUAY ROUNDS vol. 31, 33 I.L.M. 81 (1994) [hereinafter TRIPS].

[no longer exclusively] attributable to its geographical origin”<sup>16</sup>. A definition similar to TRIPS was recently introduced in the revised text of the Lisbon Agreement, which was adopted in Geneva in 2015 (Geneva Act)<sup>17</sup>. To a large extent, the definitions in both TRIPS and the Geneva Act find their origin in the language of the EU Regulations on GIs<sup>18</sup>.

In Part V, I criticize this trend and state that when GIs do not identify products that entirely originate from the GI-denominated regions then GIs can no longer fulfill the function for which they are supposed to be protected<sup>19</sup>. In particular, under the current system, producers retain exclusive rights also when they partially delocalize production, which translates in GIs no longer effectively incentivizing local development nor conveying accurate information to consumers. Against this, I would like to advocate for a more rigorous approach, including limiting GI protection to the products that are entirely made in the GI-denominated regions<sup>20</sup>. Hence, such a strict approach may be difficult, if not impossible, to implement in practice due to the difficulties of changing the current definitions. Accordingly, I suggest that GI producers should at least be required to disclose the origin of the ingredients that do not originate from the regions at the point of sale and on the product packaging<sup>21</sup>. This solution is in line with the language of TRIPS<sup>22</sup>, which forbids any misleading use of GIs, and would permit that consumers are not misled as to the origin of the ingredients of the GI-denominated products. This solution would also allow the recognition of the localities from which these ingredients originate to the benefit of the producers in those localities<sup>23</sup>.

16 TRIPS, art. 22(1).

17 A Diplomatic Conference was convened in Geneva, Switzerland, in May 2015 to review the Lisbon Agreement. See WIPO, *Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agreement – The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications* (2015), [http://www.wipo.int/meetings/diplomatic\\_conferences/2015/en/](http://www.wipo.int/meetings/diplomatic_conferences/2015/en/), last accessed September 20, 2016. The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, May 20, 2015, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15625>, last accessed September 20, 2016 [hereinafter Geneva Act].

18 See *infra* Part IV.

19 See *infra* Part V.

20 See Calboli, In *Territorio Veritas*, *supra* note 1, at 63–66.

21 *Id.*

22 TRIPS, art. 22(2). See discussion *infra* Part V.

23 This conclusion is the result of an insightful conversation with Ms. Natalie Corthésy, Ph.D. candidate at Queen Mary University in London and lecturer at the

## II. From France, to Europe, to the World: Geographical Indications at the Crossroads of International Trade and Trade Negotiations

The discussion over GIs usually brings about images of European wines, beers, and cheeses, and the struggle of the EU producers to prevent “new world” producers from copying these names on products (frequently subpar replicas) made in the new world. This is, of course, the European view<sup>24</sup>. In the new world, the discussion over GIs brings about a rather different image, one of European producers trying to monopolize names that have been used for decades in these countries since immigrants from Europe settled<sup>25</sup>. These two images embody sharply different points of views over the GI debate, but also shed an important light over the international controversy on GIs, namely that the GI debate has long been dominated by the views of westerns countries — both in the old world and the new world<sup>26</sup>. These two worlds brought their opposing views to the negotiating table of TRIPS in the 1980s and early 1990s, and this translated in the adoption of (unsatisfac-

---

University of West Indies, at Mona, in December 2015. Ms. Corthésy’s research focuses on the intellectual property protection of countries names. She already supported and suggested a similar conclusion. I am grateful to Ms. Corthésy for highlighting the problems that developing countries face as producers of raw materials that do rarely get acknowledged in the final products — for example Swiss or Belgian producers of chocolates rarely disclose the origin of the cocoa been that are used to manufacture the chocolate, yet they insist in protecting the terms “Swiss” and “Belgian” for their products.

- 24 See the summary of the EU view as described in Anselm Kamperman Sanders, *Future Solutions for Protecting Geographical Indications Worldwide*, Maastricht University, <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10235.pdf>, last accessed September 20, 2016.
- 25 See, e.g. *Threats to Common Food Names More Widespread in EU Trade Deals and Other Geographical Indications Policies*, CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES (Mar. 19, 2015), <http://www.commonfoodnames.com/threats-to-common-food-names-more-widespread-in-eu-trade-deals-and-other-geographical-indications-policies/>, last accessed September 20, 2016 (stating that the CCFN has taken action in twenty countries to protect common foods names from efforts by the EU to claw-back now generic names such as “parmesan,” “feta,” and “bologna”).
- 26 See, e.g., Daniel J. Gervais, *Irreconcilable Differences? The Geneva Act of the Lisbon Agreement and the Common Law*, 53 HOUS. L. REV. 339, 344 (2016); Tomer Broude, *Taking “Trade and Culture” Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection in WTO Law*, 26 U. PA. J. INT’L ECON. L. 623, 656–57, 674–79 (2005).

tory for both camps) the GI provisions in TRIPS. The post-TRIPS controversy on GI protection has also been dominated, for over a decade, by these two western worlds, which seem to be able to find a compromise only with respect to wines and spirits<sup>27</sup> — which is not surprising since both worlds have important economic interests therein<sup>28</sup>.

Yet, discussions about GIs have expanded beyond the western world today. Many countries in Asia, Africa, and the Americas have implemented or are considering GI protection systems, including registration-based *sui generis* systems<sup>29</sup>. In this Chapter, I briefly refer to a few of these initiatives with particular attention to Asia, the continent where I have been based for almost five years. Still, it remains a fact that the modern system of GI protection originates from Europe and, more specifically, from the French laws protecting appellations of origin<sup>30</sup>. As it has been well-documented by scholars, a pandemic of phylloxera destroyed a large percentage of French vineyards in the late 1800s, and in turn the production of French wine considerably diminished<sup>31</sup>. This led to widespread counterfeits and to the sale of adulterated products<sup>32</sup>. As a result, France enacted a wine labelling law in 1905 in order to remedy the misuse of wine names<sup>33</sup>. This law was revised in 1919<sup>34</sup>, and later

27 TRIPS, Article 23. See also Agreement Between the European Community and the United States of America on Trade in Wine, E.C.-U.S., Mar. 10, 2006, 2006 O.J. (L 87) 2 (EC), <http://ttb.gov/agreements/us-eu-wine-agreement.pdf>, last accessed September 20, 2016. The EU has concluded similar “Wine Agreements,” inter alia, with Canada, Australia, and New Zealand.

28 On this point, see the detailed discussion in Irene Calboli, *Time to Say Local Cheese and Smile at Geographical Indications? International Trade and Local Development in the United States*, 53 HOUS. L. REV. 373, 396–97 (2015) [hereinafter Calboli, *Say Local Cheese*].

29 An updated list of national laws on GIs can be found in the database of the World Intellectual Property Organization (WIPO). See WIPO Lex, <http://www.wipo.int/wipolex/en/>, last accessed September 20, 2016.

30 GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 93–96.

31 *Id.* at 93–94.

32 *Id.* at 94–95.

33 Loi du 1<sup>er</sup> août 1905 sur les Fraudes et Falsifications en Matière des Produits ou de Services, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Aug. 5, 1905, p. 4813. See GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 98–101.

34 Loi du 6 mai 1919 Relative à la Protection des Appellations d’Origine, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, May 8, 1919, p. 4726. See GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2 at 102–08.



in 1935<sup>35</sup>. These laws included the codification of the notion that the *terroir* is a “key ingredient in differentiating between wines by indicating a distinct origin”<sup>36</sup>. The policy justifications for protecting GIs have since been anchored to this notion, including in the international treaties that were enacted before TRIPS and specifically addressed the protection of GIs<sup>37</sup>.

Technically, the notion of *terroir* had already made its first appearance in the Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods (the Madrid Agreement) of 1891<sup>38</sup>. In particular, the Madrid Agreement offered, and still offers, protection to “*regional* appellations concerning the source of the products of the vine”<sup>39</sup>. However, the relevance of the Madrid Agreement was very limited at the international level because the agreement had few signatories<sup>40</sup>. In 1958, several decades after the Madrid Agreements and the French Laws, the Lisbon Agreement again confirmed the concept *terroir* — the deep connection between the products and the land — as the center reason for GI protection<sup>41</sup>. The Lisbon Agreement represented then, and still represents, the most comprehensive system of protection for indications of origin, also due to its system of international registration. However, the Lisbon Agreement also had few signatories,

35 Décret-loi du 30 juillet 1935 Relatif à la Défense du Marché du Vins et au Régime Économique de l'alcool, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, July 31, 1935, p. 8314 (creating a system based on controlled appellations of origin). See GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 108–15.

36 GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 83.

37 See, e.g., Calboli, *The Benefits of GIs*, *supra* note 1, at 447–52.

38 Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source, Apr. 14, 1891, 828 U.N.T.S. 168 [hereinafter Madrid Agreement].

39 Madrid Agreement, art. 4. See also GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 68–74. Before the adoption of the Madrid Agreement, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property forbade, and still forbids, “false, fictitious, or deceptive trade names,” and the use of any misleading indications (but not specifically geographical indications). See Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 March 1883, 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305 (revised 1967), arts. 10(1), 10<sup>bis</sup>, [http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file\\_id=287756](http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=287756), last accessed September 20, 2016 [hereinafter Paris Convention].

40 As of June 2016, only thirty-six States are signatories of the Madrid Agreement. See WIPO, *Contracting Parties, Madrid Agreement* (2015), [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=3](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3), last accessed September 20, 2016.

41 Lisbon Agreement, art. 2.



which diminished its global relevance<sup>42</sup>. In May 2015, a revised text of the Lisbon Agreement was adopted after a Diplomatic Conference held in Geneva. Supporters of the Geneva Act hope that the new agreement may facilitate a membership increase even though, considering the controversy that surrounded the adoption of the Geneva Act, these hopes may not be well founded, at least for the time being<sup>43</sup>.

Despite the limited membership of the Madrid Agreement and the Lisbon Agreements, GIs “went global” in 1994, with the adoption of TRIPS as all WTO Members had to then include GI protection into their national laws<sup>44</sup>. The same obligation later applied to the countries that joined the WTO, and TRIPS, post-1994<sup>45</sup>. In particular, TRIPS establishes a “floor level” of protection for all GIs prohibiting uses that would mislead “the public as to the geographical origin of the goods,” or that “constitute[] an act of unfair competition within the meaning of Article 10<sup>bis</sup> of the Paris Convention”<sup>46</sup>. GIs identifying wines and spirits enjoy additional protection under TRIPS, namely against any uses on products that do not “originat[e] in the place indicated by the geographical indication,” including when “the true origin of the goods is indicated or the [GI] is used in translation or accompanied by expression such as ‘kind,’ ‘type,’ ‘style,’ ‘imitation,’ or the like”<sup>47</sup>. Still, TRIPS also establishes several limitations to GI protection, including provisions on generic terms and the possibility of grandfathering existing rights for trademarks that were in use or had been registered in good faith before the date of the implementation of TRIPS in the WTO Member States where the mark was registered, or before the GI was protected in its

42 As of June 2016, only twenty-eight States are signatories to the 1958 Lisbon Agreement, and twenty-seven States are signatories of the 1967 Stockholm Revisions. See WIPO, *Contracting Parties, Lisbon Agreement* and WIPO, *Contracting Parties, Stockholm Act*, <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/>, last accessed September 20, 2016.

43 As of June 2016, only fifteen States are signatories to the Geneva Act. See WIPO, *Contracting Parties, Geneva Act*, <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/>, last accessed September 20, 2016.

44 TRIPS, art. 1 (“Members shall give effect to the provisions of this Agreement”).

45 For the alphabetical list of the countries that are members of the World Trade Organization (WTO), which also indicates the date in which the countries joined the WTO, see [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm), last accessed September 20, 2016.

46 TRIPS, art. 22(2).

47 *Id.*

country of origin<sup>48</sup>. The multinational controversies over several names such as Feta, Fontina, Asiago, and Parmesan<sup>49</sup> as well as the litigation for the rights to the GI (or mark) “Budweiser” across several countries are some of the most famous examples of potential national divergences, and in turn (legal) conflict, regarding the relationship between GIs and, respectively, generic names and registered marks<sup>50</sup>.

At the request of the pro-GI countries (who could not see all their requests satisfied in 1994), TRIPS also included a built-in agenda mandating further negotiations<sup>51</sup>. Specifically, WTO Members committed to hold future negotiations in order to discuss the creation of a multilateral system of notification and registration of GIs for wines and spirits that would facilitate their enforcement and prevent their illegal use<sup>52</sup> and “to enter into negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications [to the level of GIs for wines and spirits]”<sup>53</sup>. Despite these obligations, the negotiation were initially delayed. Then, in 2001, GI protection was included in the agenda for discussion in the Doha “Development” Round of WTO negotiations<sup>54</sup>. The Doha mandate included creating a multilateral register for wines and spirits (and possibly for all GIs) and extending the higher level of protection provided by Article 23 beyond wines and spirits<sup>55</sup>. However, no agreement on any of these issues could be reached when WTO Members met in

---

48 TRIPS, art. 24(5).

49 See CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES, *supra* note 25.

50 See Christopher Heath, *The Budweiser Cases: A Brewing Conflict*, in LANDMARK INTELLECTUAL PROPERTY CASES AND THEIR LEGACY 181 (Christopher Heath & Anselm Kamperman Sanders eds., 2011).

51 TRIPS, arts. 23(4), 24(1).

52 TRIPS, art. 23(4).

53 TRIPS, art. 24(1).

54 See Ministerial Declaration, WTO document WT/MIN(01)/DEC/1, adopted in Doha, Qatar, November 14, 2001. For a detailed analysis, see WTO, *TRIPs: Issues, Geographical Indications* (2015), [http://wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/gi\\_e.htm](http://wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm), last accessed September 20, 2016.

55 *Id.* 18.

2003 in Cancun, Mexico<sup>56</sup>. Multilateral negotiations on GIs have been stalled ever since<sup>57</sup>.

Because of this impasse, discussions about GIs have continued primarily as part of FTA negotiations in recent years. Here again, pro-GI and GI-skeptic advocates have continued pressuring trading partners to adopt provisions reflecting their positions — in favor of or against additional GI protection. Ultimately, in these parallel negotiations, pro-GI advocates (particularly the EU) seem to have reached important results. The EU, for example, has succeeded in obtaining protection for a long list of EU GIs and “clawing back” several terms that are protected as GIs in the EU as part of FTA negotiations<sup>58</sup>. This has been the case in the EU-Canada Comprehensive Trade Agreement<sup>59</sup>, and in the FTAs concluded with Korea, Singapore, Vietnam, and several South American countries, and EU negotiators are negotiating FTAs with, inter alia, Japan, Malaysia, and the U.S.<sup>60</sup> The EU is also discussing the extension of a stand-alone agreement on GIs between the EU and China<sup>61</sup>. On their side, GI-skeptic countries such as the U.S., Australia, and New Zealand have negotiated provisions defending their marks against EU GIs, as well as the terms that they consider generic. This is reflected primarily in the GI

56 Details about the WTO negotiations in Cancun are available at WTO, *TRIPS: Geographical Indications, Background and the Current Situation* (2015), [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/gi\\_background\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm), last accessed September 20, 2016.

57 See WTO, Document No. TN/C/W/61, 21 April 2011, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/art27\\_3b\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm), last accessed September 20, 2016.

*Status of Play* — Delegations continued to voice the divergent views that have characterized this debate, with no convergence evident on the specific question of extension of Article 23 coverage: some Members continued to argue for extension of Article 23 protection to all products; others maintained that this was undesirable and created unreasonable burdens.

*Id.* at 4.

58 Calboli, *Say Local Cheese*, *supra* note 28, at 408–18 (discussing the EU’s strategy as part of CETA and suggesting a compromising solution for the TTIP negotiations).

59 See, CETA, *supra* note 8, art. 7.

60 For details on the FTAs concluded by the EU and other countries, or currently under negotiation, see EUROPEAN COMMISSION, *European Commission’s Trade Policy Portal* (2013), <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>, last accessed September 20, 2016.

61 See, *Geographical Indications (GI)*, EU-CHINA TRADE PROJECT (II), <http://www.euctp.org/index.php/en/agriculture-food-safety/geographical-indications-gi.html>, last accessed September 20, 2016.

provisions of the Trans-Pacific Partnership (TPP)<sup>62</sup>. Still, because of the diverging interests of some TPP members — Mexico, Japan, Chile, Vietnam, and Malaysia have stronger interest in GIs compared to Canada, the U.S., Australia, and New Zealand — and the desire of TPP members to remain free to enter other FTAs, the final draft of the TPP leaves signatories free to partially “negotiate around” TPP provisions should any of the signatories enter into an FTA with a non-TPP member<sup>63</sup>.

In conclusion, the GI policies (and politics) resulting from FTAs seem to show a considerable increase in the interest (or tolerance) for GI protection, even though many FTAs have proven difficult to negotiate, and several FTAs still have to enter into force at the time of this writing.

### III. The Promise of Geographical Indications for Economic Development in Developed and Developing Countries

The recent increased interest for GI protection is also demonstrated at the national level. In particular, GI-related legislations have recently been adopted or previous legislations have been updated in several countries. In Asia, for example, new or updated laws have been adopted, inter alia, in Japan<sup>64</sup>, Bangladesh<sup>65</sup>, Singapore<sup>66</sup>, and Cambodia<sup>67</sup>. Gen-

---

62 See, e.g., TPP, *supra* note 9, arts. 18.30–.36.

63 *Id.*, art. 18.36. Several TPP members — Vietnam, Malaysia, and Singapore — have concluded, or are discussing, FTAs with the EU. See EU-Vietnam Free Trade Agreement, EU-Viet., Aug. 5, 2015, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc\\_153674.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153674.pdf), last accessed September 20, 2016; EU-Singapore Free Trade Agreement, EU-Sing., Sept. 20, 2013, <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/>, last accessed September 20, 2016.

64 Act for the Protection of the Names of Designated Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs, June 25, 2014, [http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi\\_act/outline/pdf/doc4.pdf](http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/pdf/doc4.pdf), last accessed September 20, 2016.

65 The Geographical Indications (Registration and Protection) Act 2013 (Bangladesh).

66 Geographical Indications Act (No. 19 of 2014) (Sing.), not yet in force. When this Act will enter into force, it will replace the Geographical Indications Act (Cap 117B, 1999 rev ed.) (Sing.).

67 The Law on Geographical Indications of Goods (“GI Law”) of Cambodia entered into force on January 20, 2014. See *Protected Geographical Indications in Cambodia*, AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT, [http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/CAMBODGE\\_2/PDF/Brochure%20GI%20-%20Cambodia%20-%20EN.pdf](http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/CAMBODGE_2/PDF/Brochure%20GI%20-%20Cambodia%20-%20EN.pdf), last visited September 20, 2016.

erally, even countries that have traditionally been skeptical of GI protection, such as Australia, are currently evaluating the positive aspects of GI protection. For example, Australia is currently debating a possible extension of GI protection to other products — namely from wines to other agricultural products<sup>68</sup>. Countries that have traditionally favored GI protection, such as the EU, are also considering expanding GI protection beyond agricultural products, based on the fact that other GI-supportive countries already protect non-agricultural GIs<sup>69</sup>. In particular, the EU is finalizing a new Regulation extending GI protection to non-agricultural products, and the proposal presented by the Commission has currently received the unanimous approval of the EU Parliament<sup>70</sup>. Certainly, the EU proposal encapsulates both the interest to protect EU artisanal and traditional non-agricultural EU products and to facilitate the registration of non-EU non-agricultural GIs, likely in

- 
- 68 See WILLIAM VAN CAENEGEM, JEN A. CLEARY & PETER DRAHOS, *PROVENANCE OF AUSTRALIAN FOOD PRODUCTS: IS THERE A PLACE FOR GEOGRAPHICAL INDICATIONS?* (2015), <https://rirdc.infoservices.com.au/items/15-060>, last accessed September 20, 2016; William Van Caenegem, Jen A. Cleary & Peter Drahos, *Pride and Profit: Geographical Indications as Regional Development Tools in Australia*, 16 J. ECON. & SOC. POL'Y (2014), <http://epubs.scu.edu.au/jesp/vol16/iss1/5/>, last accessed September 20, 2016.
- 69 On January 20, 2015, the European Commission published a report examining the preliminary results of a public consultation evaluating the opportunity to extend GI protection for non-agricultural products. See *Results of the Public Consultation and Public Conference on Making the Most Out of Europe's Traditional KnowHow: A Possible Extension of Geographical Indication Protection of the European Union to Non-Agricultural Products*, at 36–37, COM (2014) 469 final (Jan. 20, 2015), <http://ec.europa.eu/docsroom/documents/10565/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>, last accessed September 20, 2016. This report followed a study on the topic commissioned by the EU Commission. See Insight Consulting et al., *Study on Geographical Indications Protection for NonAgricultural Products in the Internal Market* (2013), [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/geo-indications/130322\\_geo-indications-non-agri-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf), last accessed September 20, 2016.
- 70 On September 22, 2015, the European Parliament considered the protection of non-agricultural GIs in the EU in a plenary session and called “on the Commission to propose without delay a legislative proposal with the aim of establishing a single European system of protection of geographical indications for non-agricultural products.” Comm. on Legal Affairs, *Report on the Possible Extension of Geographical Indication Protection of the European Union to Non-Agricultural Products*, EU Doc. A8-0259/2015, at 6/26 3 (2015), <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0259+0+DOC+PDF+V0//EN>, last accessed September 20, 2016.

exchange for heightened protection for EU GIs in countries outside the EU. Still, the recent activities show a heightened interest in GIs.

For some countries, the recent attention to GIs at the national level is primarily the result of FTA negotiations. Singapore, for example, has adopted a registration-based system of GI protection (also) as part of its obligations under their FTAs with the EU<sup>71</sup>. Other countries, however, had registration-based systems well before negotiating FTAs – this is the case of Vietnam, for instance, a country with a long standing tradition of GI protection well before the EU-Vietnam FTA<sup>72</sup>. Moreover, several countries decided to implement a *sui generis* system of protection, including a registration system, unilaterally throughout the past several years. In Asia, for example, countries such as Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, and Thailand have a registration-based system for GI protection. In some cases, like in Bangladesh and Cambodia, GI protection has been introduced at the national level only recently, but the other countries have had this protection in place for several years. That countries are looking at GI protection seriously is also proven by the fact that, in several jurisdictions, national or local authorities have implemented or have revamped the systems of quality control of GI-denominated products in order to effectively ensure that the products comply with the standards indicated in the product specifications<sup>73</sup>. GI stakeholders – associations of producers and retailers as well as government officials – are also more aware of the importance of marketing and promoting GI-denominated products in the national and international marketplace. As a result, several initiatives have been put in place in recent years<sup>74</sup>.

71 See *supra* Part II.

72 See Civil Code of Vietnam (1995) art. 786 (Vietnam). In 2015, the EU and Vietnam concluded the EU-Vietnam FTA. *EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed Text as of January 2016*, EUR. COMM'N, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437>, last accessed September 20, 2016.

73 See, e.g., T.B. Vu & D.H. Dao, *Geographical Indication and Appellation of Origin in Vietnam: Reality, Policy, and Perspective*, INSTITUTE OF POLICY AND STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – MISPA PROJECT (2006), <http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/documents/GI%20and%20AO%20in%20Vietnam.pdf>, last accessed September 20, 2016; see also Chuthaporn Ngokkuken & Ulrike Grote, *Challenges and Opportunities for Protecting Geographical Indications in Thailand*, 19 ASIA-PAC. DEV. J. 93 (2012).

74 See, e.g., DANIELA BENAVENTE, *THE ECONOMICS OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS* (2013); see also Jennifer Barnette, *Geographic Indications as a Tool to Pro-*

In general, this renewed attention to GIs is driven primarily by the belief (or the hope) that GI protection can offer important unique economic benefits to national economies because of the positive effects of GIs on local development and consumer information<sup>75</sup>.

The fact that granting exclusive rights on GIs can translate to incentivizing and promoting local and rural development is one of the staple arguments in support of GI protection. This argument rests on the fact that granting exclusive rights on GIs can motivate groups of regional producers to invest in the production of certain types of products that traditionally originate from the region<sup>76</sup>. Yet, producers should also coordinate the registration of GIs collectively and, as part of this process, should identify and agree on selected product standards and quality control authorities. This is a very important step in the process of GI registration, which traditionally sees the involvement of the state, as a certifying public authority, and the selection of private, yet independent, bodies of quality control<sup>77</sup>. These standards are recorded in the GI

---

*mote Sustainability? Café de Colombia and Tequila Compared*, 39 *ECOLOGY L.Q.* 102 (2012).

- 75 See GANGJEE, *RELOCATING GIs*, *supra* note 2, at 183 (noting that GIs are protected because they “must *actually* provide useful information to consumers in an established market” and for their “*potential*,” that is, the possibility to “generate improved incomes and tangible benefits for groups of rural or marginalized groups”). See also, e.g., Sarah Bowen, *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, 75 *RURAL SOC.* 209 (2010); Margaret Ritzert, *Champagne is from Champagne: An Economic Justification for Extending Trademark-Level Protection to Wine-Related Geographical Indicators*, 37 *AIPLA Q.J.* 191, 212–20 (2009); GIOVANNI BELLETTI & ANDREA MARESCOTTI, *GI SOCIAL AND ECONOMIC ISSUES* 15 (2006), <http://www.origin-food.org/2005/upload/SIN%20-%20WP2%20FinalReport%20DEF.pdf>, last accessed September 20, 2016; Michelle Agdomar, *Removing the Greek From Feta and Adding Korbelt to Champagne: The Paradox of Geographical Indications in International Law*, 18 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 541, 588 (2008). But see Rosemary J. Coombe et al., *Geographical Indications: The Promise, Perils and Politics of Protecting Place-Based Products*, in *THE SAGE HANDBOOK OF INTELLECTUAL PROPERTY* 207 (Matthew David & Deborah Halbert eds., 2014).
- 76 See Calboli, *The Benefits of GIs*, *supra* note 1, at 447–52 (summarizing the economic arguments in favor of GI protection).
- 77 For example, the quality control body for Parmigiano Reggiano is the Organismo di Controllo Qualità Produzioni Regolamentate. See ORGANISMO DI CONTROLLO QUALITÀ PRODUZIONI REGOLAMENTATE, <http://www.ocqpr.it/>, last accessed September 20, 2016. The quality control body for Prosciutto di Parma is Istituto Parma Qualità. See ISTITUTO PARMA QUALITÀ,



specifications and become the rules for all GI producers to follow in order to guarantee the consistency of certain quality and characteristics that consumers should expect to find in all GI-denominated products<sup>78</sup>. The impact of GI protection on local development also continues post-GI registration. In particular, when GI-denominated products become established in the marketplace as a symbol of product quality, GIs incentivize the same groups to continue to invest in the quality of the products. In other words, GIs facilitate maintaining the social capital for the entire group of producers, which in turn benefit the localities where these producers operate — not only with respect to the GI producers, but to the local economy in general<sup>79</sup>.

The second argument in support of GI protection is that GIs provide consumers with important information about the products that are identified by the GIs, namely the physical location and the associated characteristics of the products<sup>80</sup>. In particular, from a public policy standpoint, GIs offer to consumers, including retailers purchasing GI-denominated products for resale, information that may serve to reduce the product information asymmetries that consumers usually face compared to producers at the time of sale. In particular, GIs offer additional information about the quality and characteristics of the products, and this can empower consumers with better knowledge of the products in order to make a better informed decision about their purchase<sup>81</sup>. By

---

qualita.it/. See also Delphine Marie-Vivien, *The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India*, 13 J. WORLD INTELL. PROP. 121 (2010).

78 For examples, all European GIs for agricultural products and food stuff are registered in the online database “DOOR,” which is available at DOOR, EUROPEAN COMMISSION, <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>, last accessed September 20, 2016. Moreover, the websites of many registered PDO and PGI indicate the specifications and quality control related to the products.

79 See GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 266 (“Since consumers are willing to pay more for such goods, this encourages framers to invest in making the transition from producing un-differentiated bulk commodities, towards producing higher quality niche products”). See also Agdomar, *supra* note 75, at 586–87 (noting that granting property rights through geographical indications allows producers to control the quality of their goods in order to build consumer confidence). But see Raustiala & Munzer, *supra* note 2, at 352–54, 361–64 (critiquing the argument that GIs protect the valid interests of producers or protect consumers from confusion).

80 Agdomar, *supra* note 75, at 586–87.

81 *Id.* (noting that GIs constitute methods of improving asymmetrical information as they signal quality and expertise and enable consumers to distinguish between premium quality products and low end products).



providing information about the origin of the products and the practices that go into making the products, GIs can also offer relevant information about the safety and the health of the products<sup>82</sup>. Similarly, GIs can provide information about the impact of the manufacturing and other practices used to produce the GI-denominated products on the environment, and even labor practices, including overall human rights<sup>83</sup>. Again, this set of information could assist consumers in identifying potentially healthier foods for their individual needs, or artefacts made with traditional or environmental-friendly manufacturing techniques for those countries that provide GI protection beyond food-related products.

Ultimately, by acting as identification links between regions and products, GIs incentivize producers to adopt long-term strategies in order to safeguard the well-beingness of the regions. This brings us back to the role of GIs for local and rural development. As the use of GIs is linked to a particular location, that is, the land and the human factor to produce the GI-denominated products, the long term health of the land and the resources of the region are crucial for the long term success of GI producers. GIs are also “badges of accountability” for those producers who do not respect the GI specification standards, because these producers will be forbidden from using the GI to further identify their products. In this respect, GIs also reduce possible “contagion effects” due to negative incidents in a given geographical market for a certain type of product<sup>84</sup>. This was the case, for example, with respect to the scandal of the contaminated “mozzarella di bufala campana,” a GI-denominated products from Italy<sup>85</sup>. In this case, and in similar cases, consumers can use the information provided by the GI to know that they can safely continue to purchase the same type of products — *i.e.*, the generic product “mozzarella di bufala” — as long it does not originate from the GI-denominated area — the region of Campania in that case.

---

82 *Id.* at 587–88.

83 *Id.*

84 See Calboli, *The Benefits of GIs*, *supra* note 1, at 447–52.

85 For example, consumers could avoid contaminated cured meat or cheese from a given area, as was the case with the contaminated “mozzarella” scandal in Campania (Italy) several years ago. See Michael McCarthy & John Phillips, *Italy’s Toxic Waste Crisis, the Mafia — and the Scandal of Europe Mozzarella*, *THE INDEPENDENT* (Mar. 22, 2008), <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italys-toxic-waste-crisis-the-mafia-and-the-scandal-of-europes-mozzarella-799289.html>, last accessed September 20, 2016.

As I elaborate in the remainder of this Chapter, however, GI protection becomes more questionable when the products do not entirely originate from the GI regions and GI producers use a partially delocalized production model. In particular, GI protection transforms into primarily securing a competitive market for GI producers as a marketing tool rather than a sign of genuine geographical origin<sup>86</sup>. Moreover, the blame and shame for any problems related to products not fully originating from GI-denominated regions may be erroneously passed on to other GI producers, including those who entirely produce their products in the GI-denominated area. And any attempt to explain to consumers that these products “are not fully local” could still confuse consumers who relied on the GIs. Ultimately, consumers could distrust all GI-denominated products from that region altogether<sup>87</sup>.

#### IV. The Loosening Territorial Linkage and the Rise of “Reputation-Based” Geographical Indications

As I mentioned in Part II, starting with the Madrid Agreement and the of French laws of the early 1900s, the protection of GIs has been justified based on the consideration that GIs deserve separate protection from other distinctive signs because they embody the link between the products and the territory from which the products originate and derive their characteristics. The adoption of the Lisbon Agreement codified this notion of GIs as emblems of *terroir* into international intellectual property law. The language of TRIPS confirmed the link between GIs and *terroir*, and made it the standard for all WTO members. However, the definition of GIs in TRIPS also established a system of GI protection that privileges a looser definition of *terroir*, notably a notion of geographical location from which products derive their characteristics just “essentially” and not necessarily “exclusively.” This loosening of “geographical accuracy”<sup>88</sup> in the TRIPS definition is exacerbated by the fact that TRIPS includes the notion of “reputation” front and center in the definition of GIs and treats “reputation” as an equally significant ele-

---

86 Calboli, In *Territorio Veritas*, *supra* note 1, at 62–63.

87 *Id.*

88 *Id.*

ment for GI protection as the other characteristics and qualities of the GI-denominated products<sup>89</sup>.

In fairness, even before TRIPS, the definition of appellations of origin in the Lisbon Agreement did not impose an “exclusive” connection between the GI-denominated products and the land<sup>90</sup>. Instead, since its 1958 version, Article 2(1) of the Lisbon Agreement has defined “appellations of origin” as the “geographical name[s] of a country, region, or locality, which serve[] to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due *exclusively or essentially* to the geographical environment, including natural and human factors”<sup>91</sup>. Still, this definition strongly emphasized the geographical environment, even though this included both the natural/physical factors as well as the human factors. Article 2(2) of the Lisbon Agreement further clarified that “[t]he country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its *reputation*”<sup>92</sup>. Thus, the use of the word “reputation” in the Lisbon Agreement was also a narrow use, which referred, as per the combined reading of Article 2(1) and 2(2), to the reputation that a given geographical place had created because of the quality and characteristics of the products originating from that place.

Hence, with the adoption of TRIPS, a considerably looser definition of GIs was adopted. Notably, Article 22(1) of TRIPS blended the concept of *terroir* — now an “essential” and no longer an “exclusive or essential” element for GI protection as under the original definition in the Lisbon Agreement — with a much wider concept of “reputation” compared to the 1958 Lisbon Agreement. In doing so, TRIPS gave explicit legal recognition (and protection) to the attractive power that geographical names can exert when applied to products for sale in the marketplace because of the reputation of a given geographical origin — regardless of the fact that the product are effectively entirely produced in the GI-denominated region from which they derive this reputation<sup>93</sup>. In particular, Article 22(1) of TRIPS defines GIs as “indications which identify a good as originating in the territory ... or a region or locality

89 *Id.*

90 See, e.g., Calboli, *GIs at the Crossroads*, *supra* note 1, at 772.

91 Lisbon Agreement, art. 2(1) (emphasis added).

92 Lisbon Agreement, art. 2(2).

93 Calboli, In *Territorio Veritas*, *supra* note 1, at 62–63.

in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is *essentially* attributable to its geographical origin”<sup>94</sup>. Following the enactment of TRIPS, this definition of GIs has become the template for many WTO countries — many of which are developing countries — that did not offer GI protection before joining the WTO<sup>95</sup>.

Not surprisingly, the language of Article 22(1) of TRIPS had powerful supporters. Notably, Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of July 14, 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs already defined GIs along similar lines<sup>96</sup>. In particular, Regulation 2081/92 protected two types of GIs: “geographical indications,” which were defined as “the name[s] of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe an agricultural product or a foodstuff” that are “originating in that region, specific place or country” and “which possess[...] a specific quality, *reputation* or other characteristics attributable to that geographical origin *and the production and/or processing and/or preparation of which take place in the defined geographical area*”<sup>97</sup>; and “designations of origin,” which were defined as “the name[s] of a region... used to describe an agricultural product or a foodstuff” that are “originating in that region, specific place or country” and “the quality or characteristics of which are *essentially or exclusively* due to a particular geographical environment with its inherent natural and human factors, and the production, processing and preparation of which take place in the defined geographical area”<sup>98</sup>. For this second type of GIs, a stronger link with the territory was required under EU law. Hence, the Regulation also provided that “certain geographical designations shall be

94 TRIPS, art. 22(1). A similar definition is provided by WIPO, which defines GIs as “sign[s] used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities, reputation or characteristics that are essentially attributable to that origin.” WIPO, *Overview of Geographical Indications* (2015), [http://www.wipo.int/geo\\_indications/en/](http://www.wipo.int/geo_indications/en/), last accessed September 20, 2016. See also GANGJEE, RELOCATING GIs, *supra* note 2, at 214 (citing WIPO, STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, THE DEFINITION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS, 4 (Oct. 1, 2002)).

95 See WIPO Lex, <http://www.wipo.int/wipolex/en/>, last accessed September 20, 2016.

96 Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, 1992 O.J. (L 208) 1 [hereinafter Regulation 2081/92].

97 Regulation 2081/92, art. 2(2)(b).

98 Regulation 2081/92, art. 2(2)(a).

treated as designations of origin where the raw materials of the products concerned *come from a geographical area larger than or different from the processing area*<sup>99</sup>. Regulation 2081/92 was later amended and replaced, but today's Council Regulation (EC) No. 1151/2012 (Agricultural Products and Foodstuff Regulation)<sup>100</sup> and Council Regulation (EC) No. 479/2008 (Wine Regulation)<sup>101</sup> repeat almost verbatim the same definitions. Council Regulation (EC) No. 119/2008 (Spirits Regulation) only refers to "geographical indications" for spirits<sup>102</sup>. Despite their differences, both types of GIs enjoy the same level of (enhanced) protection in the EU.

In 2015, a definition blending Article 22(1) of TRIPS and the EU definitions was also introduced in the Geneva Act of the Lisbon Agreement<sup>103</sup>. In particular, the Geneva Act amends the previous definition in Article 2(1) of the Lisbon Agreement and adds a new definition that includes "geographical denominations" and "geographical indications" modeled after the EU law. More specifically, the final text of the Geneva Act includes a differentiation between: i) geographical "denominations," which "designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human

99 Regulation 2081/92, art. 2(4). The provision put the following conditions: "provided that: the production area of the raw materials is limited; special conditions for the production of the raw materials exist, and there are inspection arrangements to ensure that those conditions are adhered to."

100 Regulation (EU) 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuff, 2012 O.J. (L 343) 1, art. 5(1)–(3).

101 Commission Regulation 479/2008 on the common organization of the market in wine, amending Regulations 1493/1999, 1782/2003, 1290/2005, 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and 1493/1999, 2008 O.J. (L 48) 1, art 34(1) (a)–(b). In addition, art. 31(1)(c) includes in the definition of "designation" certain "traditional used names" provided that "a) designate a wine; b) refer to a geographical name; c) meet the requirements referred to in paragraph 1(a)(i) to (iv) [of Article 34(1)(a)]; d) undergo the [relevant] procedure conferring protection on designations of origin and geographical indications."

102 Regulation (EC) 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labeling and the protection of geographical indications of spirits drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89, 2008 O.J. (L 39) 16, art. 15.

103 Geneva Act, art. 2.

factors, *and which has given the good its reputation*<sup>104</sup> and ii) geographical “indications,” which “consist[] of or contain[] the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, *reputation* or other characteristic of the good is *essentially* attributable to its geographical origin”<sup>105</sup>. In this respect, Article 2(1)(i) of the Geneva Act merges the language of Article 2(1) and 2(2) of the Lisbon Agreement adding to the definition the wording “*which has given the product its reputation*”<sup>106</sup>. On its side, Article 2(1)(ii) repeats the TRIPS and EU definition, including the wording “reputation” as an element for GI protection<sup>107</sup>. Last but not least, Article 2(2) of the Geneva Act offers a very broad definition of “geographical area,” which now can include “the *entire territory* of the Contracting Party of Origin [thus a whole country] or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin”<sup>108</sup>. This also includes a geographical area “consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof”<sup>109</sup>.

In summary, a closer look into the “modern” definition of GIs reflects a loosening interpretation of the concept of *terroir*, at least in terms of its physical/location component. In turn, this permits that modern producers may turn (or are entitled to turn) to a partially delocalized production model and still retain exclusive rights in the GI names. Under this system, however, GIs may no longer accurately identify the geographical origin of the products that they identify or fulfill the functions that are at the core of GI protection. Obviously, in a world in which agricultural subsidies are increasingly denounced as barrier to trade at the international level and the pressure to eliminate all trade barriers is growing, the protection of GIs – well-known GIs in particular – offers an important “legal” alternative to agricultural subsidies to GI producers in order to continue to secure some “monopoly rent” against competing products in the international market<sup>110</sup>. Not surprisingly, the loosening of the definitions of GIs has been supported

---

104 Geneva Act, art. 2(1)(i).

105 Geneva Act, art. 2(1)(ii).

106 Geneva Act, art. 2(1)(i).

107 Geneva Act, art. 2(1)(ii).

108 Geneva Act, art. 2(2).

109 Geneva Act, art. 2(2).

110 See Hughes, *supra* note 2, at 345.

precisely by those nations and stakeholders representing GI intensive countries and industries.

## V. The Case for System Focused on Promoting “Geographical Accuracy” in the Global Arena

The expansion of GI protection in favor of a system using GIs to (at least in part) secure a competitive advantage on the international market is an unwelcome development. Still, this should not made us agree with GI critics and oppose GI protection, because GIs are, and will continue to be, important tools to promote local development and more accurate consumer information. Moreover, as much it is certainly true that GI protection favors a certain set of interests — those of localities with strong agricultural or artisanal traditions and businesses producing products in industries related to these traditions — the lack of appropriate GI protection certainly favors another set of interests — those of businesses producing similar products to be sold under the names that are similar to the traditional geographical names without sharing any geographical link with those locations. Disputes over terms like Budweiser, Champagne, or Parma between countries and business interests are illustrious examples of these conflicting interests<sup>111</sup>. Yet, these terms *are* geographical terms, and it is unquestionable that the companies that use these or similar terms as trademarks or to generically describe their products outside these area certainly do so to exploit the association generated by these terms with certain geographical places<sup>112</sup>.

However, GI supporters should agree on a more rigorous interpretation of the notion of “geographical origin” in order to build back legitimacy in the debate on GI protection. To the contrary, GI protection will degenerate into becoming an absolute right on geographical names also inaccurately. This will have negative effects on consumers, competition, and the local economies that GIs are supposed to incentivize. In particular, some needed amendments could be implemented into the definitions of GIs.

In a previous article, in 2014, I supported adopting a narrower and more geographically coherent definition of GIs, which would permit

111 See Calboli, In *Territorio Veritas*, *supra* note 1, at 66.

112 *Id.*



that only those producing in the GI-denominated region may use the GIs<sup>113</sup>. In particular, I supported deleting from the provision in TRIPS the possibility that the “reputation” of the GI-denominated products could be considered as one of the qualifying elements for GI protection besides the quality and characteristics of the products. I also suggested to remove the word “essentially” from the TRIPS provision so that a GI could be defined as an “indication which identif[ies] a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, or other characteristic of the good, is attributable to its geographical origin”<sup>114</sup>. Alternatively, I suggested to introduce into TRIPS’s definition the wording “essentially or exclusively” as in the 1958 version of the Lisbon Agreement<sup>115</sup>. In my opinion, this language would better reflect that GI protection remains dependent on a very high level of geographical connection between the products and the GI-denominated areas. Hence, as I realized in 2014 and continue to be aware today, amending TRIPS would be a difficult, if not impossible, practice<sup>116</sup>. Moreover, the language of the Geneva Act may now represent another barrier against any attempt to modify the international definition of GIs<sup>117</sup>.

However, as I argued in 2014, a stricter interpretation of GIs still seems to be possible under the current law<sup>118</sup>. In particular, Article 22(2) of TRIPS forbids any misleading use of GIs, and states that “interested parties” are entitled to oppose “(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin *in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods*”<sup>119</sup>. In my opinion, when GI producers turn to ingredients or raw materials from outside the region or partially prepare the products outside, they are directly violating this provision. In other words, nothing in TRIPS limits the scope of Article 22(2) only to the instances in which GI producers may oppose the use of geographical names by competitors located outside the region. Instead, the pro-

---

113 *Id.*, at 63–66.

114 *Id.*

115 *Id.*

116 *Id.*

117 Geneva Act, art 2(1).

118 Calboli, In *Territorio Veritas*, *supra* note 1, at 63–66.

119 TRIPS Agreement, art 22(2).



vision applies to any misleading use of a GI. This includes the cases in which GI producers use GIs to identify products that do not fully originate from the region, should the public believe that the products entirely originate from the region. In this respect, consumers, competitors, and public authorities could be parties “interested” in opposing the misleading use of GIs by GI producers. Since Article 22(2) has been implemented into the national laws of WTO Members, any interested parties could thus bring a claim against GI producer against the misleading uses of their own GIs as matter of national law.

In order to prevent consumer confusion, GI producers could nonetheless be requested to offer clear information about the origin of the products to consumers; that is, GI producers could be required to clearly disclose at the point of sale, and on the product packaging, the geographical origin of any raw materials or ingredients of the products that do not originate from the GI-denominated region. Certainly, this information is available (or should be available) in the product specification<sup>120</sup>. Hence, consumers are generally not aware of how to consult, or are even aware of the product specification. Instead, consumers rely on the information indicated on the product packaging and the products’ advertising<sup>121</sup>. Thus, by requiring that GI producers disclose the geographical origin of all the raw materials and ingredients, consumers would be able to understand the precise origin(s) of the products and make a better informed purchasing decision. In addition, the obligation to disclose the origin of raw materials and ingredients would incentivize GI pro-

120 For example, the specification of the PDO “Prosciutto di Parma” permits that the pigs used for the final products, the Parma ham, originate from outside the Parma region, precisely from eleven different regions of Italy. Notably, “The raw material comes from a geographical area that is larger than the production area, and which includes the administrative districts of the following Italian Regions: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardy, Piedmont, Molise, Umbria, Tuscany, Marche, Abruzzo and Lazio (Italy).” See Specification and Dossier pursuant to Article 4 of Council Regulation EEC no. 2081/92 dated 14 July 1992, 6, [http://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en\\_UK/disciplinare.28.11.2013.en.pdf](http://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en_UK/disciplinare.28.11.2013.en.pdf), last accessed September 20, 2016.

121 See, e.g., Annette Kur, *Quibbling Siblings – Comments to Dev Gangjee’s Presentation*, 82 CHI.-KENT. L. REV. 1317, 1320–321 (2007) (noting “[a]s most of us are laymen in the field, we have to trust the competent authorities to do their job correctly” and that “the informing effects that protected GIs have on consumers resulting from the fact that the products bear, in addition to the GI itself, the indications ‘PDO’ ..., ‘PGI’ ..., or their equivalents in other languages-appear modest at best”).

ducers to select only materials and ingredients of good quality lest consumers may no longer purchase the GI-products. Equally relevant, this obligation would benefit the producers and the localities from which these materials ingredients originate, and that today are not recognized as part of production chain of GI-denominated products. This is of particular importance for developing countries, for example, as developing countries are large producers of raw materials and agricultural products – many as registered GIs in these countries<sup>122</sup>. And these countries do not seem, so far, to receive a fair share from the current GI system, as their raw materials command a much lower premium price than finished products in general<sup>123</sup>.

Ultimately, a more transparent system makes a stronger case for GI protection. Critics will continue to argue that many geographical names are generic in the new world (even when these names are no longer generic or never really were), or that GI protection is not justified because today's modern technology can assist in replicating the conditions of any *terroirs* almost anywhere, or that GIs are anticompetitive<sup>124</sup>. Hence, GIs secure exclusive rights only on the names of the products and not on the product themselves, and competitors can produce identical goods for identical markets. For example, cheese makers across the world are not prevented from making blue veined cheese, they simply should not call their products Gorgonzola or Roquefort.<sup>125</sup> GIs also do not eliminate competition amongst GI producers from the same region – be it the Darjeeling, Chianti, or Champagne<sup>126</sup>. In fact, GI protection can increase, rather the stifle, competition and innova-

122 An analysis of the Registry of ASEAN countries, for example, indicates that a large part of the registered GIs comprises of agricultural products, such as pineapples, rice, sugar coffee, tea, etc. See ASEAN GI DATABASE, <http://www.asean-gidata base.org>, last accessed September 20, 2016.

123 ARETÉ, STUDY ON ASSESSING THE ADDED VALUE OF PDO/PGI 6 (2013), [http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/added-value-pdo-pgi/exec-sum\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/added-value-pdo-pgi/exec-sum_en.pdf), last accessed September 20, 2016 (this Study was commissioned by the EU Commission and proves, with data, that “[a]s for *agricultural raw materials*, price premiums for raw materials for GI production were very limited or absent in the majority of cases. Significant price premiums for GI production over standard production were observed in less than one third of the cases,” emphasis added).

124 See Hughes, *supra* note 2, at 357; Raustiala & Munzer, *supra* note 2, at 359.

125 Dev Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts Between Trademarks and Geographical Indications*, 82 CHI.KENT L. REV. 1253, 1268 (2007); Agdomar, *supra* note 75, at 591.

126 Calboli, *Say Local Cheese*, *supra* note 28, at 407.

tion because outside producers are forced “to develop innovative techniques to improve upon a product to compete vis-a-vis the [GI-denominated] product category”<sup>127</sup>. As I noted many times, it was precisely after Australia ceased to use several terms protected as GIs in the EU, and develop their own GI protection schemes, that the wine industry in Australia boomed<sup>128</sup>. Indeed, GI protection benefits new world countries’ economies as much as the old world. This is proven by the fact that the notoriously anti-GI protection U.S. has long protected its appellation of wines through a *sui generis* system<sup>129</sup>, and this has contributed to the success of Californian wines and is currently promoting wine production across the U.S.

Moreover, with the exception of GIs identifying wines and spirits, GI protection under TRIPS does not extend to the use of GIs in descriptive and comparative advertising settings — *i.e.*, to promote their goods along with delocalizing terms such as “style,” “like,” “type,” and similar. In other words, as long as outsiders use GIs for comparative purposes, these uses are permitted, which makes GIs a relevant instrument for new comers in the market to attract attention to their own products as potential alternatives. In my scholarship, I have consistently supported a change in the language of TRIPS so as to allow competitors to

127 See Doris Estelle Long, *Branding the Land: Creating Global Meanings for Local Characteristics*, in *TRADEMARK PROTECTION AND TERRITORIALITY CHALLENGES IN A GLOBAL ECONOMY* 100 (Irene Calboli & Edward Lee eds., 2014).

128 See Calboli, *Expanding the protection of GIs*, *supra* note 1, at 200–01. For a review of the growth of the Australian wine industry, see Kym Anderson & Robert Osmond, *How Long Will Australia’s Wine Boom Last? Lessons From History*, 417 *AUSTL. & N.Z. GRAPEGROWER & WINEMAKER* 15, 15–18 (1998); Kym Anderson, *Contributions of the Innovation System to Australia’s Wine Industry Growth*, Wine Economics Research Centre Working Papers No. 0310, [https://www.adelaide.edu.au/wine-econ/papers/0310\\_Aust\\_Wine\\_RD\\_rev0210.pdf](https://www.adelaide.edu.au/wine-econ/papers/0310_Aust_Wine_RD_rev0210.pdf), last accessed September 20, 2016.

129 The U.S. protects GIs identifying wines as appellations of origin for wine. This protection applies both at the federal and state level. At the federal level, it is the Treasury Department’s Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) (until 2003 the same function was performed by the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms) that grants applicants the permission to indicate that a certain wine, which meets specific requirements, originates from a particular geographical area in the U.S. See 27 C.F.R. 4.25, 4.25a; 27 U.S.C.A. § 201, § 205. See 2 J. THOMAS MCCARTHY, *MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION*, §14:19.50 (4th ed. 2014) (reconstructing the history of protection of appellations of origin for wine in the U.S.); see also Michael Maher, *On Vino Veritas? Clarifying the Use of Geographic References on American Wine Labels*, 89 *CALIF. L. REV.* 1881 (2001).

use GIs identifying wines and spirits with delocalizing terms. Certainly, this change would be strongly opposed by GI beneficiaries, in particular in the EU, since the EU provides enhanced protection for all GI products and has long advocated for this type of protection to be extended to all GIs under TRIPS<sup>130</sup>. Yet, this change could resolve the competition concerns that have been raised, with valid reasons, with respect to GI protection. It would also resolve the criticism that absolute GI protection is not compatible with the principle of freedom of expression<sup>131</sup>.

## VI. Conclusion

GI protection has traditionally been, and still is, a controversial topic in international intellectual property law. In this Chapter, I have highlighted the most relevant global trends that I have observed in the development of the discussions on GIs in recent years. First, I noted how attention to GIs has exponentially increased in the past decade in international trade negotiations, mostly due to the gridlock of multilateral negotiations within the WTO. The recent revision of the Lisbon Agreement and the adoption of the Geneva Act at WIPO was an opportunity for a renewal of international negotiations on GIs. Yet, the Geneva Act was finalized amidst heated controversy and again represents primarily the interests of pro-GI countries, thus making it unlikely that GI-skeptic countries will join it in the near future. Still, I also noted how several countries outside Europe, including developing countries, have adopted GI legislations in recent years driven by the beliefs (or the

130 However, comparison between GI-denominated products and non-GI-denominated products is also excluded under the system of comparative advertising that has been adopted in the. See Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version) (Text with EEA relevance), 2006 O.J. (L 376) 21, art. 4: “Comparative advertising shall, as far as the comparison is concerned, be permitted when the following conditions are met: ... (e) for products with designation of origin [the comparison] relates in each case to products with the same designation.”

131 In the U.S., banning these uses would run against the test established by the Supreme Court in the *Central Hudson* case. *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Pub. Serv. Comm’n*, 447 U.S. 557 (1980). In the EU, it could give rise to a challenge under the principle of freedom of expression embodied in Article 10 of the European Convention on Human Rights. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, art. 10(1), Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222.

hopes) that GI protection could promote their countries' trade interests in the global market.

Nevertheless, I also explained that GIs can fulfill this positive function only when GIs effectively identify GI-denominated products entirely originating from the GI-denominated regions. In contrast, the current international, and thus national, definitions of GIs have drifted towards a looser linkage between GIs and the *terroir*. As a result, GI protection today extends to products that only “essentially” and not “exclusively” originate from GI-denominated regions. In this Chapter, I criticized this development and noted that this expansion of the scope GI protection undermines the functions of GIs. Thus, I supported narrowing the current definitions of GIs to reflect a closer linkage with the *terroir*. Still, since this change would be difficult to achieve in practice, I also suggested requiring that GI producers disclose the actual origin of all the raw materials and ingredients of their products to consumers at the point of sale, and on the product packaging. This obligation would be compatible with the language of TRIPS, in fact the current language of TRIPS prevents any use of the GIs that could mislead the public as to the origin of the goods. This should include also the use of GIs by GI producers.



# The variable geometry of geography: multilateral rules and bilateral deals on geographical indications

*Antony Taubman*\*

“Ὀνομάτων οὖν στασιασάντων, καὶ τῶν μὲν φασκόντων ἑαυτὰ εἶναι τὰ ὅμοια τῇ ἀληθείᾳ, τῶν δ’ ἑαυτά, τίνι ἔτι διακρινουμένων, ἢ ἐπὶ τί ἐλθόντες; οὐ γάρ που ἐπὶ ὀνόματά γε ἕτερα ἄλλα τούτων· οὐ γὰρ ἔστιν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἄλλ’ ἅττα ζητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων ὁπότερα τούτων ἐστὶ ἀληθεῖ, δείξαντα δῆλον ὅτι τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων.”

“But if this is a battle of names, some of them asserting that they are like the truth, others contending that they are, how or by what criterion are we to decide between them? For there are no other names to which appeal can be made, but obviously recourse must be had to another standard which, without employing names, will make clear which of the two are right; and this must be a standard which shows the truth of things.”

PLATO, *Cratylus*, On the correctness of names (περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος), 438.

---

\* Director, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, World Trade Organization (WTO), Geneva. The current chapter is based on a conference presentation: *Indications géographiques: Perspectives globales et locales/Geographical Indications: Global and Local perspectives*, hosted by the University of Geneva, 11 February 2016. This chapter presents a personal perspective only and does not represent an official view of the WTO, its Secretariat, or its Members.

“Il n’y a pas à proprement parler des signes mais des différences entre les signes.”

FERDINAND DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, 1910–11.

“But if you say ‘How am I to know what he means, when I see nothing but the signs he gives’ then I say ‘How is he to know what he means, when he has nothing but the signs either?’”

LUDWIG WITTGENSTEIN, *Philosophical Investigations*.

Entrenched, seemingly intractable, differences in outlook have long characterised international debate and negotiations over the recognition and protection of geographical indications (GIs)<sup>1</sup> and of related terms such as indications of source<sup>2</sup> and appellations of origin.<sup>3</sup> These differences find their imprint in a complex geometry of international agreements built up over more than a century, comprising an array of multilateral, plurilateral and bilateral texts that frame GI protection in diverse ways within the context of intellectual property (IP), trade or specific industry sectors. The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) was intended to establish, for the first time, a comprehensive multilateral standard for GI protection and, by some measures, has indeed done so.<sup>4</sup> Yet the two decades since TRIPS entered into force have seen at least as much controversy and debate, formal trade disputation, and an ever more complex geometry of international norm-setting concerning GIs at multilateral, plurilateral, regional and bilateral levels. This chapter considers the consequences of this international normative complexity.

- 
- 1 TRIPS; Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications adopted by the Diplomatic Conference on May 20, 2015.
  - 2 Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of April 14, 1891.
  - 3 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958.
  - 4 Since the TRIPS Agreement entered into force in 1995, WTO Members have notified 518 distinct legal texts to the WTO Council for TRIPS relating expressly to the protection of GIs within their jurisdictions (document code IP/N/1/-/G/\*).



## I. Saussure's Geneva lectures — the mutability and immutability of the sign

The technical difficulties of this debate, the contentiousness of negotiations, the recourse made to multiple avenues and forums for negotiation, and the consequent complexity of the diverse agreements concluded, all fall into their proper perspective if one considers that behind these immediate exchanges lie some deep and intractable questions concerning the functioning of language that have teased philosophic and linguistic analysis, quite literally for millennia. In simplistic terms, language can only function as a set of predictable and workable rules if there is an objective, relatively stable linkage between a word and what it refers to. Yet there is no guarantee, or ultimately any expectation, that this linkage will be stable and predictable. As SAUSSURE emphasized in his pathbreaking Geneva lectures on language,<sup>5</sup> “*le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire.*” SAUSSURE identified an apparent paradoxical character of language — that the sign is both immutable and mutable. Individual language users cannot individually reassign the significance of the signifier — “*la masse sociale n’est point consultée*”<sup>6</sup> — but equally “[u]ne langue est radicalement impuissante à se défendre contre les facteurs qui déplacent d’instant en instant le rapport du signifié et du signifiant [...] une des conséquences d’arbitraire du signe.”<sup>7</sup>

The diachronic mutability of the sign — the evolution over time of language usage, and the changing import of words, in both their denotation and their connotation — and the difficulty in establishing a fixed link between indication and indicated, together form the crux of the issue in policy debates and negotiations on GIs. When does a term, originating and first used as a geographical reference, pointing to (denoting) a particular location and evoking (connoting) characteristics associated with that location, lose that linkage and come, as its primary significance, to describe certain qualities in a manner no longer necessarily associated with that location (“genericisation”)? Consider the uncontroversial generic use of “suede” to describe the style of leather originally typical of Swedish gloves (“gants de suède”), and contrast it with contested, potentially polyvalent, terms such as “Parmesan” or “Basmati”, which some WTO Members argue, against the firm resistance of

5 FERDINAND DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, 1910–11, p. 135.

6 FERDINAND DE SAUSSURE, *supra* n. 5, p. 146.

7 FERDINAND DE SAUSSURE, *supra* n. 5, p. 75.

others, to have evolved in their domestic language communities, from an exclusive geographical reference to a generic description. It is therefore curiously apt that Geneva today, exactly a century after the publication of Saussure's lectures, continues to serve as a venue for a searching debate on the mutability of such signs, and the question of whether, and how, limits should be set on the evolution of the permissible reference of distinct classes of geographical signifiers. A key issue in multilateral discussion has, indeed, been the question of genericisation and the potential role of international agreements to prohibit the emergence of this mutating form of reference for signifiers that once had a unique and exclusive geographical reference.

The role of international agreements in determining the legitimate scope of reference of such signifiers recalls a second, teasing question considered by linguistic philosophers — how to establish an authoritative standard to determine the correctness or otherwise of that link, when that standard is outside the frame of language use and external to the linkage of signifier and signified, as Wittgenstein ponders in the epigraph above. In linguistic analysis, the approach may be prescriptive or descriptive — and these methodologies map across to the contested two approaches in determining the correctness of the link between a candidate for GI status and its referent — a prescriptive approach, based on legal recognition and a sense of established entitlement (including a right to be protected against dilution or usurpation — a claim that the connotive power of a term is being misappropriated), or a descriptive approach, which would simply observe the current usage within the relevant trade at a certain time (for instance, has the use of a term actually created instances of misleading or confusing consumers, who take the signifier to denote or connote something else than the actual product it is applied to?). The quest for an objective standard in such a context literally dates back to the dawn of western philosophy.

Wrestling with this question, PLATO, in the *Cratylus*, has Socrates invoke the need for “another standard” beyond the system of names that would determine the rightness of usage, showing the “truth of things”. In a prescriptionist move, impelled by the sense that there must be an essential rightness that determines the link between signifier and signified, Plato observes that it is “the work of the legislator is to give names”, but that the legislator must be directed by the dialectician “if the names are to be rightly given”<sup>8</sup>. In asserting this authority over language, it

---

8 PLATO, *Cratylus*, 390d.

seems, “the wise dictator ... should observe the laws of moderation and probability” and not be over-precise, or “you will unnerve me of my strength”.<sup>9</sup> In other words, while this quasi-legal authority is necessary, by this analysis, it should not altogether impede the natural evolution of language. Yet this analysis begs the question of what standard of moderation is appropriate.

Contemporary debate and negotiations on GIs wrestle with these exact issues — in essence, seeking to determine the link between the signifier and signified, to articulate a clear standard of correct use while prohibiting usage that is not correct by that standard, and to identify the authority that would establish firstly the standard that should apply and secondly how that standard should be applied in individual cases. At core, therefore, the debate addresses these questions:

- Who determines whether a term has the legal status of a GI; and how and to what extent that status is determined by the laws of the country of origin, the facts in the country of origin, past linguistic or trade usage in the country where protection is sought, or direct agreement between the two governments concerned?
- And once it is protected, what scope of protection does a GI enjoy — what is the scope of correct usage: is it protected against all other usage on a product label regardless of context, against evocative or descriptive use that invoke the original connotation of the term, or against use that misleads or confuses the consumer in general or only about where the product came from?

These testing issues are already partly addressed within the system of multilateral law, most notably the WTO TRIPS Agreement, but any expectation that this existing normative framework would have essentially settled the question sufficiently on the international plane has surely been dispelled by more recent developments.

## II. The multilateral legal framework: stability or stasis?

The framework of multilateral treaties remains the backbone of the international system, and serves as a sound and comprehensive nor-

---

9 PLATO, *Cratylus*, 414e.

mative foundation for the recognition and protection of GIs, including more specific forms of protected terms such as appellations of origin. This multilateral legal foundation — still, despite competing centrifugal and fissile tendencies, the centre of gravity of the international law of GI protection — includes broad norms against consumer deception as to the origin and characteristics of goods,<sup>10</sup> general non-discriminatory principles,<sup>11</sup> and specific rules for the recognition and protection of GIs as such.<sup>12</sup> Special agreements concluded among relatively small plurilateral groupings within the multilateral system also provide for more specific forms of protection: first, initially in 1891, Madrid Agreement for the Repression of the False or Deceptive Indications of Source on Goods, and then, initially in 1958, the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration. These agreements, formally, constitute special unions within the Paris Union and in that sense form part of the multilateral system. In view, however, of the relatively small proportion of Paris Union members adhering to these special agreements, even this concentric multilateral geometry gives testament to the fissures that have characterised this field of IP law and policy for over a century — notably, on the question of the permissibility of genericisation, or in linguistic terms the prospect for diachronic evolution of the link between sign and signified.

Outside the formal scope of multilateral IP law, GI protection has long had a strong connection with international trade law, anticipating the notion of “trade-relatedness” of IP rights that formed the conceptual foundation of the Uruguay Round mandate leading to the WTO TRIPS Agreement.<sup>13</sup> Well before the introduction of positive IP standards into the multilateral trade law system through the vector of the TRIPS Agreement, the principal multilateral trade law instrument, the 1947 General Agreement on Tariffs and Trade, had established a normative link with

---

10 Article 10bis, Paris Convention, expressly applied to GIs through Article 22.2 of the WTO TRIPS Agreement.

11 National treatment under the Paris Convention (Article 2) and the TRIPS Agreement (Article 3), and most favoured nation principle under the TRIPS Agreement (Article 4).

12 The term GI itself, and a broad range of normative standards, introduced into multilateral IP law through the TRIPS Agreement.

13 ANTONY TAUBMAN, *The Coming of Age of the TRIPS Agreement: Framing those “Trade-related Aspects”*, 50 years of CEIPI anniversary volume, in: Christophe Geiger (ed.), *The Intellectual property system in a time of change: European and International perspectives*, LexisNexis, CEIPI’s Collection No. 64 (2016).

the suppression of unfair competition of the kind dealt with under the Paris Convention, through its undertaking on cooperation to prevent “the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of... [legislatively protected] distinctive regional or geographical names of products”.<sup>14</sup> The 1891 Madrid Agreement was an early recognition of the interplay between substantive standards on the suppression of acts of unfair competition in relation to the indicated origin of goods, on the one hand, and trade measures and enforcement mechanisms, on the other: its principal obligation is for the seizure upon importation of all goods bearing a false or deceptive indication as to the country or place of origin.

Against this background, upon its entry into force in 1995, the WTO TRIPS Agreement, having embedded new multilateral standards on GIs squarely within the multilateral trade law system, prescribed a forward agenda for multilateral work on GIs in the form of specific review and negotiation mandates. Despite this substantial foundation and forward agenda, however, seemingly intractable differences continue today to beset international debate and negotiations over GIs and related categories of protected terms. Multilateral processes have recently shown no substantive progress at all, have been characterised by procedural and diplomatic wrangling, or have encountered both these hurdles. The WTO’s chief contribution to the development of international law of GIs has not come from the negotiation or review mandates — although reviews have collated much underutilised comparative information about diverse national approaches to GI protection<sup>15</sup> — but rather through the jurisprudence produced in the somewhat adversarial context of dispute settlement.<sup>16</sup> Lack of progress on the multilateral front has been attributed to differences in policy and legal tradition, differences in concrete trade and commercial interests, and even divergent cultural and value systems, factors that can appear more pronounced for GIs than for other forms of IP.

14 GATT 1947, Art IX.6

15 See WTO documents in the series IP/ Document code IP/N/1/-/G/\*), and 33 Members’ responses under the IP/C/W/117 series to the questionnaire on GI protection (IP/C/13) established as part of the Article 24.2 review of the implementation of GI protection.

16 WT/DS174/R and WT/DS290/R, Panel Reports concerning the disputes European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Complaint by the United States and Complaint by Australia.

At the same time, the impasse over GIs seems to exemplify the current obstacles encountered more generally to reaching new multilateral standards in the areas both of IP and of trade. The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) recently observed, by contrast with other modes of international cooperation on IP, “the normative area is the most challenging one and the one in which the Organization has the greatest difficulty in moving forward”.<sup>17</sup> And the Doha Round of multilateral trade negotiations and related work on implementation - including two strands of work on GIs — have reached an uncertain stage, expressed in the recognition in the WTO Nairobi Ministerial Declaration<sup>18</sup> “that many Members reaffirm the Doha Development Agenda, and the Declarations and Decisions adopted at Doha and at the Ministerial Conferences held since then, and reaffirm their full commitment to conclude the DDA on that basis” that “[o]ther Members do not reaffirm the Doha mandates, as they believe new approaches are necessary to achieve meaningful outcomes in multilateral negotiations”, and that “Members have different views on how to address the negotiations”.<sup>19</sup> Even so, Nairobi recorded “a strong commitment of all Members to advance negotiations on the remaining Doha issues [...] [including] [...] TRIPS”.<sup>20</sup> Hence a political commitment to make progress was not matched by an understanding on how this could be carried forward through multilateral procedures.

### **III. Bilateral dealmaking: reinforcing or fracturing the multilateral framework?**

GIs have for a long period occupied an unusually contested position at the pivot of the trade law and IP law systems, and this contested quality shows no immediate signs of abating. Yet despite — or possibly because of — this general impasse on multilateral legal development, the present time has seen an exceptionally dynamic and diverse spate of international norm-setting in the field of IP, principally through bilateral and regional channels.

---

17 General Report, Assemblies of the Member States of WIPO, Fifty-Fifth Series of Meetings, document A/55/13, February 5, 2016, at p. 12.

18 Nairobi Ministerial Declaration, adopted on 19 December 2015, WT/MIN(15)/DEC.

19 Nairobi Declaration, paragraph 30.

20 Nairobi Declaration, paragraph 31.

This diversity is especially apparent in the field of GIs: a complex network of new agreements has been established since the TRIPS Agreement came into effect in 1995. Even limiting the field to those bilateral agreements formally notified to the WTO (excluding agreements under negotiation or yet to be notified, and excluding agreements specifically on IP or GI protection), more than half of the nearly 200 agreements referring to intellectual property protection contain specific provisions on GI protection,<sup>21</sup> a proportion that is greater than for copyright or trademarks, and that has increased since 2009.<sup>22</sup> The geographical diversity of the bilateral trade agreements that deal with GI protection is striking: all bilateral trade agreements with IP provisions between developed economies cover GIs, whereas only 16% of such agreements between developing countries cover this field; most such agreements involving an American counterpart cover GIs (85% of agreements between Asian and American partners, 90% between European and American), while only 50% of such agreements involving the EU cover GIs (most likely due to the incidence of more specific agreements with the EU in this area). Chile, Mexico and the United States cover GIs in at least 90% of their trade deals.

Making this picture all the more complex, these bilateral and regional agreements on GI protection also have diverse characteristics, in that they variously seek to:

- establish stronger norms for GI protection under domestic law;
- set a definition for GIs eligible for protection;
- clarify the scope of exceptions to GI protection;
- provide for grounds for refusal of GI protection;
- directly confer protection on individual, identified GIs, either through schedules or direct reference in the treaty text;
- articulate procedural standards for GI protection; or

---

21 RAYMUNDO VALDÉS/MAEGAN MCCANN, Intellectual Property Provisions in Regional Trade Agreements: Revision and Update, in: Rohini Acharya (ed.), *Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System*, Cambridge, 2016. Similarly, the World Bank Global Preferential Trade Agreements Database ([http://wits.worldbank.org/gptad/trade\\_database.html](http://wits.worldbank.org/gptad/trade_database.html), last accessed September 20, 2016) records 87 such agreements; both sources do not take account of more recent developments and agreements other than notified bilateral trade agreements.

22 VALDES/ MCCANN, p. 23.

- add to already complex standards defining the interplay between GI protection and trademark systems, including recognition of the interests of trademark holders.

As the WIPO Director General observes more generally on IP norm-setting, “we see very active agendas in the field of intellectual property at the bilateral, regional and plurilateral levels in a way that did not exist 20 or 30 years ago. This more complex architecture tends, naturally, to suck some of the oxygen out of the multilateral space”. Such developments, by this view, require careful consideration of “what can and should be done at the multilateral level”<sup>23</sup>, leading to the conclusion that “[c]learly, not everything can be done multilaterally, but clearly some things need to be, or should be, done multilaterally”.<sup>24</sup>

This evolving bilateral and regional geometry of norms and standards is generally held by its protagonists to be complementary to the multilateral system and intended to be supportive of it: direct normative conflict or even competition is not intended. This reassurance is apparent, for instance, when WTO trade policy reviews consider the active development of bilateral trade agreements. Those countries that are most actively involved in bilateral and regional trade negotiations maintain that the overall objective remains multilateral in character. For instance, Singapore sees “regional and bilateral agreements as building blocks towards broader regional and multilateral trade liberalisation”.<sup>25</sup> Commenting on New Zealand’s active program of bilateral trade negotiations, the United States recorded its agreement “that bilateral and regional agreements can be important complements to multilateral liberalization”.<sup>26</sup>

The practical possibilities, and actual, feasible diplomatic pathways, for building bilateral norms and agreements into the multilateral system remain moot, however. At the very least, though, these developments are sure signals of the likely ambitions of key players for future

23 General Report, Assemblies of the Member States of WIPO, Fifty-Fifth Series of Meetings, document A/55/13, February 5, 2016, at p. 12.

24 GURRY, 2015 Address of the Director General to the Assemblies of the Member States of WIPO, *Loc cit*, available at: [http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/speeches/a\\_55\\_dg\\_speech.html](http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/speeches/a_55_dg_speech.html), last accessed September 20, 2016.

25 Singapore, Trade Policy Review, document WT/TPR/G/343, June 7, 2016.

26 United States, Statement at the WTO Trade Policy Review of New Zealand, June 29–July 1, 2015, at Geneva, Switzerland, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speechestranscripts/2015/july/us>, last accessed September 20, 2016.



development of the multilateral IP system: by the same token, the competing normative emphases in different bilateral agreements also present a concrete illustration of the contrasting outlooks on GI protection that impede the further elaboration of multilateral norms.<sup>27</sup> Given the obvious contrast between multilateral impasse and bilateral dynamism, extensive policy dialogue and analysis has sought to explore the prospects for multilateralising regional and bilateral norms.<sup>28</sup> Significant, even structural, questions remain unresolved concerning how bilaterally-concluded IP norms, and bilaterally-negotiated undertakings that specific terms shall be protected as GIs, can be integrated or adapted into the multilateral system.

There has been little formal or systematic consideration at the multilateral level of the implications of bilateral and regional norm-setting in the field of IP for current multilateral standards, and even less for the potential contribution they may make for possible future multilateral IP standards. Even so, the WTO TRIPS Council has debated a recently concluded plurilateral instrument on IP, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): its session in October 2011, for instance, saw a number of ACTA negotiators argue for the compatibility of ACTA with the multilateral standards of the TRIPS Agreement and point out that membership would be open to any other interested WTO Members, while other delegations raised questions about its compatibility with TRIPS standards and more broadly the balance of interests embodied in the TRIPS Agreement.<sup>29</sup>

Concerning GIs in particular, at the February 2010 TRIPS Council session, the delegation of China observed that several Members had entered into bilateral agreements on GIs amongst themselves, and proposed that “[i]n order to better review the application of the GI section under Article 24.2 and to deepen Members’ understanding of these issues [...] [WTO Members should] notify [...] the bilateral GI agree-

---

27 MICHAEL HANDLER, Rethinking GI Extension, in: Dev Gangjee (ed.) *Research Handbook on Intellectual Property and GIs*, Edward Elgar, 2016, p. 181.

28 RICHARD BALDWIN/PATRICK LOW (eds.), *Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trade System*, Cambridge University Press, 2009; SIMON LESTER/BRYAN MERCURIO/LORAND BARTELS (eds.), *Bilateral and Regional Trade Agreements: Commentary and Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2015.

29 Minutes of the TRIPS Council, 24–25 October, 2011, document IP/C/M/67, Agenda item on “enforcement trends”, *passim*.

ments they had entered into and share information on them with the Council”, as this would “facilitate the [mandated Article 24.2] review and enhance transparency”. This proposal led to an encouragement by the TRIPS Council to WTO Members to share this information. A further Chinese proposal — that the Secretariat should prepare a survey of these bilateral agreements — was not agreed on that occasion, but the possibility was left open pending consideration of the information supplied. Since that time, some ten bilateral agreements have been notified to the Council,<sup>30</sup> a figure well short of the known total altogether. But there has been no formal discussion as to their implications for the multilateral system as it now stands, nor for the potential directions of multilateral negotiations concerning GIs.

As the proposal by China to the TRIPS Council illustrates, a more systematic grasp of international developments beyond the multilateral system is a desirable prerequisite, providing a more sound information platform, for substantive work at the multilateral level, even if that work is at the relatively uncontroversial level of a factual review that could support a systematic overview of recent developments. Yet the sheer complexity of the interlocking, partly overlapping sets of norms and standards in various bilateral, regional and plurilateral configurations creates, in itself, a challenge for future multilateral progress, even if considered purely in terms of the challenge of sustaining an objective, up-to-date information platform to support substantive discussion: the growing difficulty<sup>31</sup> of developing and maintaining a systematic, comprehensive, and inclusive mapping of what international standards now apply, where, and with what specific effect once actually implemented through domestic law and its administration and enforcement.

The challenge presented by this layering of standards through bilateral and regional means is evident for the field of IP in general, but the GI domain presents additional and distinctive elements to this task.

---

30 Minutes of the TRIPS Council, 10-11 October, 2013, IP/C/M/74, at 9.2-3.

31 Outlined in ANTONY TAUBMAN, *The Lasagna Effect: what do layers of bilateral and regional norms mean for multilateral intellectual property law?*, Case Western Reserve University School of Law, April 6, 2016, at [http://law.case.edu/Lectures-Events/lec\\_id/460](http://law.case.edu/Lectures-Events/lec_id/460), last accessed September 20, 2016.

- First, the practice, in some trade and sectoral negotiations, of identifying certain terms, either in the body of the agreement,<sup>32</sup> or in schedules or annexes,<sup>33</sup> as eligible for protection as GIs, and indeed setting specific terms for their protection, such as the scope of protection afforded to certain GIs<sup>34</sup> or individual transition periods for formerly generic terms<sup>35</sup> or homonymous geographical references<sup>36</sup>, as a specific negotiated outcome, and not merely agreeing on the standards that shape the domestic laws under which eligibility would normally be determined.<sup>37</sup> It is peculiar to

32 For example, the Peru-Singapore Free Trade Agreement concluded in 2008 provides in Article 2.17 that the “geographical indications ‘Pisco’, ‘Maíz Blanco Gigante Cusco’ and ‘Chulucanas’ are recognized as geographical indications for spirits and products, respectively, in Peru, within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement”.

33 For example, Appendix 1, referred to in Articles 4 and 6 of Annex II of Protocol 2 of the 2007 Interim Agreement on Trade and Trade-related Matters between the European Community and the Republic of Montenegro, includes a list of 59 pages of protected names for wines and spirits.

34 For example, the *Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos*, concluded in 1998, provides under Annex 15-24 (Denominaciones de origen) the following undertaking: “*Chile reconocerá las denominaciones de origen ‘Tequila’ y ‘Mezcal’ para su uso exclusivo en productos originarios de México. En consecuencia, en Chile no se permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo la denominación de origen ‘Tequila’ o ‘Mezcal’, a menos de que hayan sido elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normatividad de México aplicables a esos productos.*”

35 For example, Article 12 of the 2004 Agreement between the European Community and Canada on trade in wines and spirit drinks provides that, at the end of specified transition periods, “Canada shall no longer deem that the following wine names are customary in the common language of Canada as a common name for wines as foreseen in Article 24(6) of the TRIPS Agreement” and proceeds to list 20 names, each with an associated transition period (for instance, for Chablis, Champagne, Port, Porto and Sherry this ran until 31 December 2013).

36 The 2002 Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, Annex 7, Title II 8 provides that “for a transitional period of two years from the entry into force of this Annex, such exclusive protection shall not prevent the word ‘Champagne’ from being used to describe and present certain wines originating in the Swiss canton of Vaud, provided that such wines are not marketed in Community territory and that the consumer is not misled as to the real origin of the wine”.

37 In terms of trade negotiation strategies, the contrast is between a “fix rules” approach and a “fix outcome” approach, ANTONY TAUBMAN, *Thinking Locally, Acting Globally: How Trade Negotiations over Geographical Indications Improvise “Fair Trade” Rules*, Intellectual Property Quarterly, 2008, p. 234: “Interna-

GIs that the status of individual terms should be negotiated and agreed: while, in other areas of IP, broad categories may be agreed to be deemed as eligible (such as agreement that software should be protected as literary works under copyright<sup>38</sup>), it is inconceivable that the entitlement to protection of individual titles would be negotiated and agreed (the analogy would be an express bilateral agreement that a particular operating system was an original copyright work or a patentable invention). This give and take over specific terms and the conditions of their protection can give trade negotiations in this area closer resemblance to the mutual exchange of “concessions”, familiar in other more traditional areas of trade negotiations such as tariff concessions, rather than an agreement on the common norms that should apply under each party’s domestic law. Adding to the complexity of the task of synthesizing information, the express confirmation in bilateral agreements that certain specified GIs are protected may, for some countries, have direct effect under domestic law without the necessity for inclusion of the listed GIs on any domestic register or similar formal record.

- Second, recognition and protection of GIs are undertaken through a greater diversity of agreements, which include the much-discussed bilateral and regional trade agreements<sup>39</sup> but also sector-specific agreements, notably in the field of trade in wine<sup>40</sup> and for such prod-

---

tional trade negotiations over GI protection equivocate between two methodologies. The first, a ‘fix-rules’ approach, settles on the objective rules expected to apply in the domestic regulatory context, so that national authorities interpret the internationally agreed rules and apply them to the facts at the level of municipal law. The second, a variant of the classic ‘managed trade’ or ‘fix-outcomes’ approach in conventional trade negotiations, would pre-empt domestic regulation by settling in advance what the outcomes should be: for instance, some bilateral tradenegotiations have in effect settled on what words fit the definition of ‘geographical indication’, in some cases with extensive lists or schedules of protected terms, and when they would cease to have generic significance in the common language, preempting the normal function of registrars and courts in weighing the linguistic significance of terms so as to determine the bounds of legitimate exclusions from the common domain of language.”

38 TRIPS, WIPO Copyright Treaty, available at: [http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=295166](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166), last accessed September 20, 2016.

39 BRYAN MERCURIO/SIMON LESTER/LORAND BARTELS (eds.), *Bilateral and Regional Trade Agreements: Commentary and Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2016.

40 E.g. Agreement between the European Community and Canada on Trade in Wines and Spirit Drinks (fn 35 supra).

ucts as cheese and olive oil, which set standards for domestic laws and in many cases also determine which specific terms<sup>41</sup> should be eligible for protection, as well as bilateral agreements exclusively on the protection of GIs in different industry sectors.<sup>42</sup>

- Third, there is a degree of direct interaction between standards, particularly for food and agricultural products, and the rules governing the application of individual GIs, for instance in the context of the Codex Alimentarius Commission<sup>43</sup> and the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade,<sup>44</sup> in bilateral food standards,<sup>45</sup> and in sections of bilateral trade agreements concerned not with GIs as such but regulation more generally.<sup>46</sup>

---

41 MOGENS PETER CARL, Evaluating the TRIPS negotiations: a plea for a substantial review of the Agreement, in: Jayashree Watal/Antony Taubman (eds.), *The Making of the TRIPS Agreement*, WTO, 2015, p. 116.

42 For instance, Agreement on the mutual recognition and protection of geographical indications between the Federal Council of Switzerland and the Government of Jamaica and Switzerland, 23 September 2013, which includes commitments to protect “protected designations”, a category including “names” (notably the names of the two countries concerned as well as sub-central government regions, variously parishes, counties and cantons) and “geographical indications” (including terms set out in the Annex II of the Agreement, for instance “Manchester Peppermint”, “Jamaican Thatch”, “Jamaican Bauxite”, “Swiss watches”, “Munder Safran” and “Meringues de la Gruyere”.

43 Notably concerning a proposal for a Codex standard on “Parmesan” — Codex documents CX/MMP 00/18 and CX/MMP 00/18 Add 1 and the debate reported in Report of the Twenty-Eighth Session of the Commission, Rome, 4–9 July, 2005, ALINORM 05/28/41, at 167.

44 Amidst other examples, recent discussions on the Russian Federation’s Draft Technical Regulation of Alcohol Drinks Safety (G/TBT/N/RUS/2) included requests from the European Union (G/TBT/M/64/Rev.1, p. 24) and Australia (G/TBT/M/65, p. 18) for clarification that protected GIs could be used within the framework of the regulation.

45 See, for example, Australia New Zealand Food Standards Code — Standard 2.7.5 — Spirits, governing the application of geographical indications.

46 For instance, the Australia-Chile Free Trade Agreement provides (in Article 3.12 on Treatment of Certain Spirits) the following understanding: “Australia confirms that the Australia New Zealand Food Standards Code (‘the Code’) allows recognition of Chilean Pisco as a product exclusively manufactured in Chile and that no variation to the Code is necessary for such recognition. — [...] To the extent contemplated in the Code, Australia shall not permit the sale of any product as Chilean Pisco unless it has been manufactured in Chile according to the laws of Chile governing the manufacture of Chilean Pisco and complies with all applicable Chilean regulations for the consumption, sale, or export as Chilean Pisco.”

And even at the multilateral level, a distinguishing, even structural, characteristic of GIs as the subject of international law is the manner, as described above, in which this subject matter had traditionally been handled within a concentric geometry — interlocking standards comprising the general norms of the Paris Convention and the more precise special agreements, the Madrid and Lisbon Agreements — an approach that maps and formalises the divisions in the priorities and normative preferences of different sets of governments.

#### IV. The TRIPS Agreement as a multilateral platform

Against this background of normative diversity, part of the rationale for the WTO TRIPS Agreement was to establish a multilateral baseline in a controversial and contested area, a field in which — as MOGENS PETER CARL, an EU TRIPS negotiator, acknowledges today — there had been “profound disagreement on the very principle of introducing such protection”.<sup>47</sup> As the first multilateral text in this area, TRIPS was, as GERVAIS observes, “an important step in this difficult field” and therefore “groundbreaking”<sup>48</sup> in character. CARL casts the outcome of TRIPS negotiations in this area as “a sound compromise” that “was seen as such at the time”. However, this compromise — for all its unprecedented scope at the multilateral level — did not provide an enduring solution, and from the point of view of GI proponents it wasn’t expected to. Indeed, this section of the TRIPS Agreement in parts resembles “more a negotiating ceasefire than a settled multilateral text”.<sup>49</sup> This unsettled quality is apparent in the “built-in agenda” provisions of the text itself, which establishes a forward agenda unparalleled elsewhere in the TRIPS Agreement — an obligation to negotiate on a multilateral register (Article 23[4]), a subject-specific review provision (article 24[2]), and the encouragement for negotiations on protection of individual GIs (art. 24[1]) (which may presage the subsequent active processes of bilateral negotiations concerning GI protection — citing the reference to individual indications, GERVAIS suggests that this provision could concern

---

47 MOGENS PETER CARL, *supra* note 41, at p. 118.

48 DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell, fourth edition (2012), at p. 364.

49 ANTONY TAUBMAN, *Australia’s Interests Under Trips Dispute Settlement: Trade Negotiations by Other Means, Multilateral Defence of Domestic Policy Choice, or Safeguarding Market Access?*, [2008] *MelbJIntLaw* 8; 9(1), p. 217.

negotiations “indication by indication [...] as is happening bilaterally in agreements that contain lists of protected indications”.<sup>50</sup>

Despite the forward agenda for the further consideration and possible development of multilateral GI protection within the WTO, the work has reached a point of stasis. The negotiation and review processes concerning GIs under the aegis of the TRIPS Agreement – formal treaty commitments under the Agreement itself – have yielded nothing of substance and remain deadlocked procedurally. The Special Session of the WTO Council for TRIPS has had as its sole mandated negotiating task since 2001 the negotiation of a multilateral register for geographical indications for wine and spirits, taking up a negotiating mandate that had already been settled a decade earlier in 1991, as an established provision of the Dunkel draft of the TRIPS Agreement.<sup>51</sup> Yet, fully 25 years later and after nearly two decades of negotiations, substantive work has been stalled: there has been no active consideration of the current negotiating text since April 2011<sup>52</sup> and no immediate sign of work resuming at the time of writing, with the current chair reporting that “[d]elegations’ willingness to engage substantively in the TRIPS Special Session remains at a low point and significant efforts on the part of all delegations would be necessary to overcome the persistent disagreements on the mandate and the substance of these negotiations”.<sup>53</sup> Beyond the “built-in agenda” under TRIPS itself, the 2001 Doha Ministerial Conference of the WTO established a further mandate to address “issues related to the extension of the protection of geographical indications

50 DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell, 4th ed, 2012, at p. 394; see also DWIJEN RANGNEKAR, *Geographical Indications: A Review of Proposals at the TRIPS Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits* (UN Conference on Trade and Development-International Centre for Trade and Sustainable Development Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, Issue Paper No 4, June 2003).

51 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Dunkel Draft) MTN.TNC/W/FA, 20 December 1991.

52 Document TN/IP/21, 21 April 2011 Multilateral System Of Notification And Registration Of Geographical Indications For Wines And Spirits, Report by the Chairman, Ambassador Darlington Mwape (Zambia) to the Trade Negotiations Committee.

53 Document TN/IP/23, 3 December 2015, Multilateral System Of Notification And Registration Of Geographical Indications For Wines And Spirits, Report By The Chairman, Ambassador Dacio Castillo (Honduras).



provided for in Article 23 to products other than wines and spirits”.<sup>54</sup> This mandate, cast as an “implementation issue”, has led to procedural deadlock in the Council for TRIPS followed by informal, inconclusive consultations, most recently held in early 2011. The WTO Director General, who had convened the consultations, reported in April 2011 that “[d]elegations continued to voice the divergent views that have characterized this debate, with no convergence evident on the specific question of extension of Article 23 coverage.”<sup>55</sup> Equally, no progress has been made on reconciling different views over the nature of the mandate to address this question. Within the regular work of the WTO Council for TRIPS, the review mandated under Article 24.2 of the TRIPS Agreement of geographical indication protection has not made significant progress: since a questionnaire was established in 1998 for this review, just over a fifth of WTO Members have filed responses, the most recent in 2010.<sup>56</sup>

By contrast, more productive multilateral activity in the field of GIs has been apparent in WIPO, with a concerted effort to bridge between the concentric circles of norm-setting in this area and to give detailed GI standards more of a multilateral character. It was the background of a divided multilateral framework that the 2015 Diplomatic Conference was convened with the aim of adopting a new Act of the Lisbon Agreement that “would render the Lisbon System more attractive for states and users, while preserving its principles and objectives”.<sup>57</sup>

Developing a fully multilateral approach on GIs had eluded WIPO and its predecessor organizations in the past. Notably, the 1891 Madrid Agreement was developed as an extension of the Paris Convention with the relatively uncontroversial goal of strengthening protection against the importation of falsely marked goods — a reminder of the long legacy

---

54 WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001, Ministerial declaration, adopted on 14 November 2001.

55 Document WT/GC/W/633, TN/C/W/61, 21 April 2011, General Council, Trade Negotiations Committee, Issues Related to the Extension of the Protection of Geographical Indications Provided for in Article 23 of the TRIPS Agreement to Products other than Wines and Spirits and Those Related to the Relationship Between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, Report by the Director-General.

56 IP/C/W/117/Add.33, 7 September 2010 (Croatia).

57 [http://193.5.93.81/meetings/diplomatic\\_conferences/2015/en/](http://193.5.93.81/meetings/diplomatic_conferences/2015/en/), last accessed September 20, 2016.



of the ‘trade-related’ dimension of IP protection. Yet “despite its antiquity, the Madrid Agreement still has a relatively small, mostly European membership”.<sup>58</sup> Reflecting a long standing policy preference for wine-related geographical indications that finds a later imprint in the TRIPS Agreement art 23(1), it provides for specific safeguards against genericisation of “regional appellations concerning the source of products of the vine” (Madrid Agreement, art 4). RICKETSON attributes the limited adherence to this agreement to the “difficulties encountered in resolving the difficulties that arise when [GIs] that are well known in one country have become generic descriptors in others”.<sup>59</sup>

The same question of genericisation — in principle, the degree to which the law can and should inhibit the diachronic evolution of the link between sign and what it signifies — remains a critical issue in efforts to build a more comprehensive and multilateral geometry for GI protection. The Lisbon Agreement, also negotiated as a special agreement under the Paris Convention and adhered to by a relatively small proportion of members of the Paris Union, similarly maintained a “shield against becoming generic”: “[a]n appellation which has been granted protection [...] cannot [...] be deemed to have become generic, as long as it is protected as an appellation of origin in the country of origin”.<sup>60</sup> And the outcome of the 2015 Diplomatic Conference, the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, as adopted, maintained a modified form of this principle: subject its provisions, “registered appellations of origin and registered geographical indications cannot be considered to have become generic in a Contracting Party”. The preparations for and conduct of the 2015 Diplomatic Conference were marked by intensive procedural debate and controversy.<sup>61</sup> The opening address by Director General GURRY articulated the contemporary challenges for multilateral norm-setting:

---

58 SAM RICKETSON, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, Oxford, 2015, at p.677.

59 *loc.cit.*

60 Lisbon Agreement, Article 6.

61 Consideration and Adoption of the Rules of Procedure, Plenary of the Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, available at: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li\\_dc/li\\_dc\\_plen\\_prov.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_dc/li_dc_plen_prov.pdf), last accessed September 20, 2016, pp. 2–14.

In the interests of multilateralism, the challenge for WIPO was that the revision should produce a Lisbon System that would be attractive to the full membership of the Organization. Indeed, one of the objectives of the revision was to increase the membership of the Lisbon System well beyond its historically relatively low level of participation amongst the Member States of WIPO. Pointing out that the subject matter of the revision was not without controversy, he underlined that the heavy burden resting on the shoulders of the negotiators was to achieve an internationally attractive and modernized Lisbon System.

The ensuing plenary session included extensive debate as to whether the rules of procedure would facilitate the conference's stated goal of increasing membership of the Lisbon System.<sup>62</sup> The records of the plenary debate also illustrate how the question of genericisation continues to divide the international community, with express references by some delegations to this question as a stumbling block for their adherence to the new Act. Over a year later, some 15 of the 28 parties to the existing Lisbon Agreement had signed the Geneva Act, which had yet to receive an instrument of accession.<sup>63</sup> Although the Geneva Act represented a significant normative step forward, and was welcomed by many delegations as such, both the procedural and substantive debate illustrated that the fissures in the multilateral system had not been closed altogether.

## V. Centrifugal trends and the challenge of coherence

At the same time, bilateral and regional negotiations and norm-setting on GIs have proceeded apace, developments in this sphere not only outpacing multilateral work, but also developing norms that echoed and reinforced negotiating positions in Geneva forums. Indeed, MOGENS PETER CARL describes the TRIPS Agreement as "the foundation for pursuing an ambition [on GIs] that the EU has subsequently tried to realize, and often succeeded in realizing, in bilateral negotiations".<sup>64</sup> A number of bilateral trade agreements and specific agreements on GIs as such or on wine trade have strengthened the level of protection for

---

62 *Ibid.*, p 1.

63 [http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act\\_id=50](http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50), last accessed September 20, 2016.

64 CARL, *supra* note 41, at p. 117.

GIs and in many cases specifically confirmed protection for GIs. However, others have developed limitations or conditions on GI protection that build normative development in different directions. Director General GURRY, reflecting on the experience of the Lisbon diplomatic conference, observes that it exemplifies the “complexity problem”<sup>65</sup> that confronts international IP system, pointing out that the conference coincided with the conclusion of the negotiations on the Trans-Pacific Partnership (‘TPP’) which favoured a distinct approach to GI protection through the trademark system. Indeed, the TPP text, concluded in October 2015 (and currently yet to enter into force) stipulates that each Party to the TPP “shall [...] provide that signs that may serve as geographical indications are capable of protection under its trademark system”<sup>66</sup> The TPP text also sets out procedures to be following in granting GI protection, including avenues and grounds for opposition, suggesting a procedural approach guided by the trademark system, as well as guidelines for determining generic status, a normative move that contrasts with the efforts in other forums, such as the Lisbon diplomatic conference, to reinforce norms against genericisation.<sup>67</sup>

With the concurrent negotiations on the TTIP reportedly confronting difficulties on the question of GI protection, GURRY identifies two challenges: timing<sup>68</sup> and coherence<sup>69</sup>. This analysis leads to the overarching question of “who is the guardian of coherence?”. When the notion of a “guardian of coherence” is contemplated in the case of GIs protected under diverse international agreements, and in particular the direct protection of individual GIs as an outcome from bilateral trade or IP negotiations, it is tempting to recall Plato’s “wise dictator”, who establishes the correct linkage between name and the named, ideally applying moderation in doing so. But certainly it does not require dictatorial inclinations, a partisan value judgement, or alignment with any particular approach

65 FRANCIS GURRY, Developments in the International Intellectual Property System, in: Christophe Geiger (ed.), *The Intellectual Property System in a Time of Change: European and International Perspectives*, CEIPI, 2016, at 65.

66 TransPacific Partnership, Article 18.19; refer also to Article 18.30.

67 TransPacific Partnership, Article 18.33 (‘Guidelines for Determining Whether a Term is the Term Customary in the Common Language’).

68 GURRY, *loc. cit.*: “How anything can be done in this world when there are so many different discussions ongoing at the same time?”.

69 GURRY, *loc. cit.*: “In this increasingly complex architecture, how do we achieve a coherent view of [IP] when there are so many different trade approaches to the same question?”.

to determining the status of GIs under international law and in different jurisdictions, to state the inherent desirability of coherence. Coherence has, for instance, been a key question in WTO dispute settlement,<sup>70</sup> and in dispute settlement concerning the TRIPS Agreement, coherence with the jurisprudential context of incorporated WIPO conventions has been a systemic concern.<sup>71</sup> At the broadest policy level, the recent G20 Summit declared, on the part of the heads of government, a shared commitment to “working to ensure our bilateral and regional trade agreements complement the multilateral trading system, and are open, transparent, inclusive and WTO-consistent”.<sup>72</sup>

Considering the challenge of coherence across the broad sweep of international instruments governing aspects of GI protection, the issue arises within and between the two modes<sup>73</sup> of international trade negotiations that determine GI protection:

- “Fix rule” negotiations, that seek to establish the principles, rules, definitions, rights and exceptions for GI protection, and the procedures that determine the application of the rules under municipal law; and
- “Fix outcome” negotiations, that establish protection — and in some cases, tailored terms and conditions of protection — for individual, listed or scheduled GIs, effectively pre-empting the application under domestic law and procedures of general definitions and conditions of eligibility.

---

70 GABRIELLE MARCEAU, A call for coherence in international law: praises for the prohibition against “Clinical Isolation”, WTO dispute settlement. *Journal of World Trade*, 1999, vol. 33, no. 5, p. 87–152.

71 On this point, the panel in DS160 (United States — Section 110(5) of US Copyright Act) observed: “In the area of copyright, the Berne Convention and the TRIPS Agreement form the overall framework for multilateral protection. Most WTO Members are also parties to the Berne Convention. We recall that it is a general principle of interpretation to adopt the meaning that reconciles the texts of different treaties and avoids a conflict between them. Accordingly, one should avoid interpreting the TRIPS Agreement to mean something different than the Berne Convention except where this is explicitly provided for. This principle is in conformity with the public international law presumption against conflicts, which has been applied by WTO panels and the Appellate Body in a number of cases.” (document WT/DS160/R, at 6.66).

72 G20 Leaders’ Communique, Hangzhou Summit, 4–5 September 2016.

73 ANTONY TAUBMAN, *supra* note 37.

Questions of coherence may arise at a normative level — where countries enter into multiple agreements concerning the same, or overlapping, subject matter, and in the application of norms — the consistency with broader standards of the recognition of individual terms as protected GIs. A number of bilateral agreements acknowledge, expressly or implicitly, the importance of coherence in rules and in their practical application, or deal with the question by determining the relevant domestic legal context.<sup>74</sup> In some cases, bilateral deals on GIs maintain coherence by indicating that some form of domestic process has determined the applicability of the agreed rules to specific GIs.<sup>75</sup> A measure of the degree of complexity of maintaining coherence within the matrix of international agreements on GI protection is provided by a provision within the TPP, Article 18.36 on “International Agreements”, which sets out at length the proposed interrelationship of TPP standards with GIs protected or recognized pursuant to other international agreements. A specific mechanism for ensuring a degree of consistency in the domestic application of international agreements on GI protection is the most-favoured nation principle in TRIPS (Article 4) which requires for GI protection, as for other covered fields of IP, that “any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members” and defines “protection” broadly as including “matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of [IP] rights specifically addressed in [the TRIPS] Agreement”.

---

74 For instance, as noted above (fn 35) the Agreement between the European Community and Canada on Trade in Wines and Spirit Drinks, Article 12 on Customary terms and transitional arrangements, provides that by the end of a given transitional period, Canada “shall no longer deem that [listed] wine names are customary in the common language of Canada as a common name for wines [...]”.

75 *E.g.* The Free Trade Agreement between the EU and its Member States, and the Republic of Korea, Article 10.18 on Recognition of geographical indications for agricultural products and foodstuffs and wines.

## VI. Practical transparency as a precursor to the coherence agenda

However, the sheer complexity of the evolving international framework governing GIs, their recognition and protection, poses what is perhaps a more fundamental challenge: that of practical transparency. The WTO TRIPS Agreement was negotiated at a time when bilateral agreements on IP protection were relatively rare, and IP would typically not be included in free trade agreements and other bilateral trade deals: to a large extent, TRIPS set the template for the routine incorporation of IP standards in bilateral trade agreements.<sup>76</sup> And access to the text of domestic laws, including translation into common international working languages, was relatively difficult and expensive in the period before the widespread use of the internet. Hence, in articulating transparency as a core operational principle, the TRIPS Agreement concentrated on legal texts of domestic laws and judicial decisions, creating an obligation on WTO Members to notify these materials to the TRIPS Council. There was no corresponding obligation to notify the texts of bilateral agreements concluded concerning the same subject matter as the TRIPS Agreement, unlike its counterparts, the General Agreement on Tariffs and Trade (Article XXIV), and the General Agreement on Trade in Services (Article V), which have specific notification obligations for regional trade agreements (built upon by the Transparency Mechanism For Regional Trade Agreements adopted by the WTO General Council on 14 December 2006).<sup>77</sup> Accordingly, there is no systematic mechanism under TRIPS for the regular gathering and consideration of infor-

---

76 ANTONY TAUBMAN, *Collective Management of TRIPS: APEC, New Regionalism and Intellectual Property*, in: Christopher Heath/Christoph Antons/Michael Blakeney (eds.), *Intellectual property harmonisation within ASEAN and APEC*, The Hague, 2004, pp. 161-202.

77 Document WT/L/671, 18 December 2006; note also the decision recorded in the 2015 Nairobi Ministerial Declaration (paragraph 28): “We reaffirm the need to ensure that Regional Trade Agreements (RTAs) remain complementary to, not a substitute for, the multilateral trading system. In this regard, we instruct the Committee on Regional Trade Agreements (CRTA) to discuss the systemic implications of RTAs for the multilateral trading system and their relationship with WTO rules. With a view to enhancing transparency in, and understanding of, RTAs and their effects, we agree to work towards the transformation of the current provisional Transparency Mechanism into a permanent mechanism in accordance with the General Council Decision of 14 December 2006, without prejudice to questions related to notification requirements.”

mation on bilateral and regional agreements covering the same subject matter as the TRIPS Agreement (although measures taken at the domestic level to implement standards agreed regionally and bilaterally would themselves be susceptible to notification under Article 63.2). The decision by the TRIPS Council to encourage Members to inform it of bilateral agreements in the area of GIs is, perhaps, an acknowledgement that there is a lacuna in the transparency mechanism established under the TRIPS Agreement.

Given the considerable incidence of bilateral and regional norm-setting in areas that directly overlap with the TRIPS Agreement, and the complexity of these instruments individually and collectively, it is difficult to establish a clear and comprehensive overview of developments in any one area. This challenge is particularly acute in the area of GIs, in view of the distinctive characteristics of such agreements set out above. There is, accordingly, a practical need for a comprehensive multilateral platform for the recognition and protection of GI that is up-to-date and consistent with the high level and diversity of activity in this area. Before any systematic account of normative differences and substantive challenges for overall systemic coherence, there is a prior need for inclusive and practical transparency, given the difficulties in analysing firstly the net effect of normative standards that any individual country may have entered into, and, secondly, the lexicon of specific terms, and conditions for their protection, that have been expressly recognised in the many bilateral and regional agreements concluded in this area.

Speculatively, and taking a consciously optimistic view, a rebasing of multilateral discourse on a more sound and comprehensive information platform, informed by the remarkable range of recent normative development, could provide an enabling environment for progress: illumination of the landscape as a prerequisite for safely traversing it. The difficulties confronting the successful conclusion of truly multilateral outcomes in this area have been traced to apparently irreconcilable differences in policy perspectives, in trade interests, and even in cultural outlook. In turn, these differences are attributed to a structural distinction between “old world” and “new world” perspectives on the identification and designation of food products, wine and other beverages. This leads established producers to maintain or to reclaim exclusive use of traditional geographic terms to identify and to distinguish long-standing traditional products; and by contrast new world producers, influenced to some degree by the influx of migrants bearing with them tradi-

tional production techniques in the old world regions, seek to maintain the use of the same terms as genetic descriptors. MOGENS PETER CARL, looking back on the TRIPS negotiations, observes that disagreement on the genericisation of GIs “existed not only between Europe (writ large) and Canada, the United States and Australia but also between the EC and a number of other countries to which European emigrants had brought with them the names (but not the terroirs) of the places from which they came”.<sup>78</sup>

As in other areas of international IP law and policy, these different positions can be perceived and articulated as mutually exclusive and as exhaustive of national interest. And indeed multilateral discourse on substance and on procedural matters is plainly flavoured by these stark distinctions. Yet it is inherently improbable, and not always borne out in domestic practice nor in bilateral deal-making, that the interests of countries could be so neatly and definitively divided into two mutually exclusive categories. Indeed, in actual commercial practice and in the application of legal principle, any jurisdiction will to some extent recognise and apply two broad principles that stand at the outer limits of this contested domain. First is the acceptance that at least some previously geographically significant terms have actually and irretrievably lapsed into generic descriptive use, and that it would be both consuming confusing to the consumer, and an unreasonable incursion on the public domain that language, to seek to restrict or penalise normal commercial and indeed demotic usage. Second is the recognition that a shared, doctrinal foundation for GI protection in the policy imperative consumer protection and the suppression of unfair competition in the form of misleading and deceptive representation concerning marketed products. There is little debate that where the use of a term truly deceives or confuses the relevant public as to the actual origin of the goods they are purchasing, there should be legal means available to suppress this kind of commercial activity. It is not a trivial consideration that these broad principles can be accepted and applied in a wide variety of jurisdictions for a significant proportion of terms actively used in the presentation and designation of food and drink products: it is not as though there is no common ground whatsoever. And these essential principles can be used to anchor discussion and analysis before they turn to the contested and complex territory that stretches between these two fixed points — a

---

78 CARL, *supra* note 41.



factually informed and inclusive discussion that ultimately may enable cooperating governments to work on the fully multilateral plane to exercise their collective role as guardians of coherence so as to achieve more effectively the common public policy goals of the IP system in this complex domain. Improved, practical transparency would at least illuminate more clearly the fissures and gaps in this landscape, enhancing the possibility for building bridges across them. WTO informal consultations on GI protection have, notably, “underscored the benefits of understanding more fully the scope of protection that applies at a practical level under different national systems”<sup>79</sup>, in view of the benefits of improved illumination of the landscape, and have accepted that governments have considerable latitude in their choice of means for building bridges: “it was clarified that trademark systems were legitimate forms of protecting GIs, in line with the general principle that Members are entitled to choose their own means of implementing their TRIPS obligations.”<sup>80</sup> Unanimity is inconceivable, but a more transparent information base may, ultimately, enable at least some further convergence at a level first of principle and then of practice, reinforcing and giving further effect to what is already a well-developed multilateral foundation for balanced and effective GI protection.

---

<sup>79</sup> Document WT/GC/W/633 (fn 55 *supra*), para 17.

<sup>80</sup> *loc. cit.*



Livres parus dans la collection

*Books published in the series*

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /

*Sport and Intellectual Property*

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /

*Resolution of Intellectual Property Disputes*

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Vol. 3 (2011):

Marques notoires et de haute renommée /

*Well-Known and Famous Trademarks*

ISBN: 978-3-7255-6389-0

Vol. 4 (2012):

La propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique /

*Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry*

ISBN: 978-3-7255-6654-9

Vol. 5 (2013):

Yaniv Benhamou

Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle

ISBN: 978-3-7255-6751-5

Vol. 6 (2013):

La protection des secrets d'affaires

*The Protection of Trade Secrets*

ISBN: 978-3-7255-6912-0

Vol. 7 (2014):

Défis du droit de la concurrence déloyale

*Challenges of Unfair Competition Law*

ISBN: 978-3-7255-8514-4

Vol. 8 (2015):

Le droit du design

*Design Law*

ISBN: 978-3-7255-8563-2

Vol. 9 (2016):

Indications géographiques: Perspectives globales et locales

*Geographical Indications: Global and Local perspectives*

ISBN: 978-3-7255-8622-6

