

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.21

15 décembre 2000

(00-5482)

**Conseil des aspects des droits de propriété  
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais

## EXAMEN, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 24:2, DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA SECTION DE L'ACCORD SUR LES ADPIC RELATIVE AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

### Réponses à la liste de questions<sup>1</sup>

#### Addendum

#### HONG KONG, CHINE

Le présent document contient les réponses à la liste de questions que le Bureau des affaires économiques et commerciales de Hong Kong a fait parvenir au Secrétariat au moyen d'une communication datée du 4 décembre 2000.

---

Hong Kong, Chine, a notifié sa législation en matière de propriété intellectuelle à l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC. Elle se réfère aux paragraphes 22.1.0 à 24.9.2 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1 concernant le respect de ses obligations découlant de la partie II, section 3, de l'Accord sur les ADPIC.

### **I. RÉPONSES AUX QUESTIONS FIGURANT DANS LE DOCUMENT IP/C/13**

#### **A. QUESTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL**

1. *La protection des indications géographiques est-elle assurée par une loi sur la concurrence déloyale, par exemple délit de substitution et fausse désignation d'origine, par une procédure formelle de notification/d'enregistrement avant que la protection ne soit accordée, ou par l'une et l'autre? La reconnaissance d'une indication géographique exige-t-elle son enregistrement?*

Les indications géographiques (IG) sont protégées à Hong Kong, Chine de diverses façons. Une IG peut être protégée, en vertu de la loi sur les marques, par enregistrement comme marque ordinaire ou comme marque de certification (Ordonnance sur les marques (chapitre 43) ("OM")). Il est également possible de protéger une IG via une action de *common law* pour substitution de produits. De plus, l'utilisation d'une description inexacte des marchandises constitue, elle aussi, un délit. Par conséquent, toute indication erronée quant au lieu de fabrication des marchandises peut, là encore, constituer un délit (veuillez vous reporter à la réponse à la question 51).

---

<sup>1</sup> Documents IP/C/13 et IP/C/13/Add.1.

2. *Existe-t-il un régime unique de protection des indications géographiques pour tous les produits? Dans la négative, indiquer les différents régimes.*

Il n'existe pas de régime unique de protection des IG. Veuillez vous reporter à la réponse à la question 1 ci-dessus.

3. *Le(s) régime(s) de protection des indications géographiques s'étend(ent)-il(s) aux services?*

Oui.

4. *Quelles sont les dispositions des lois ou réglementations qui ont trait à la reconnaissance des indications géographiques prescrite par les articles 22:2 et 23:1 de l'Accord sur les ADPIC? Les lois devraient être citées et, si les textes des lois n'ont pas été notifiés à l'OMC, ils devraient l'être conformément à l'article 63:2.*

Les lois suivantes sont pertinentes relativement à l'article 22:2:

- Toute partie lésée peut engager une action de *common law* pour substitution de produits pour empêcher l'usage d'une IG de nature à induire en erreur. En outre, l'action en substitution de produits est prévue par l'article 36 de l'OM. Tout commerçant qui présente faussement ses produits comme ceux d'un autre commerçant ayant acquis une notoriété et qui cause une perte à cet autre commerçant peut ainsi faire l'objet d'une action en substitution de produits. Le caractère distinctif du fonds de commerce de l'entreprise du demandeur peut reposer sur son nom, sa marque, la description ou la présentation de ses produits. Le propriétaire d'une marque de certification peut intenter une action selon l'article 67 OM pour toute atteinte à son droit.
- L'utilisation d'une IG trompeuse peut également constituer un délit selon l'Ordonnance sur les descriptions commerciales (chapitre 362) ("ODC"), qui dispose que commet un délit quiconque donne une fausse description de marchandises. L'ODC définit à l'article 2 la "description commerciale" comme, notamment, une indication directe ou indirecte, par un moyen quelconque, de l'un ou l'autre des éléments suivants concernant des produits ou des parties de produits [...] méthode de fabrication, de production, de transformation ou de reconditionnement [...] approbation par une personne quelconque ou conformité avec un type approuvé par une personne quelconque [...] lieu et date de production [...] producteur [...] autres antécédents comme les propriétaires antérieurs et l'utilisation antérieure. Une description commerciale est fausse dans la mesure où elle l'est à un degré important. Constitue un délit, aux termes de l'article 7 de l'ODC, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, le fait d'apposer une fausse description commerciale à des produits, de fournir ou d'offrir des produits comportant une fausse description commerciale ou de posséder de tels produits. Selon l'article 12, constitue également un délit l'importation ou l'exportation de produits comportant une fausse description commerciale.
- Les dispositions pertinentes de l'ODC vont donc au-delà de la protection prescrite par l'article 22:2 a), dans la mesure où le délit pénal n'est pas limité aux produits d'une région ou localité dont la qualité, la réputation ou une autre caractéristique déterminée peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, mais vise également toute fausse description de l'origine.

- Pour faciliter la poursuite des personnes qui importent des produits portant une fausse description d'origine, l'article 24A de l'ODC établit la présomption que l'importation de produits d'un pays donné constitue un commencement de preuve de la production de ces produits dans ce pays. La poursuite n'a donc pas à assumer la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine des produits et peut présumer que l'origine correspond au pays d'importation.

Les lois suivantes sont pertinentes relativement à l'article 23:1:

- L'article 12:1 de l'OM prévoit qu'il est contraire à la loi d'enregistrer une marque de nature à induire en erreur. Cet article peut servir à empêcher l'enregistrement d'une marque dans le cas où cet enregistrement est trompeur. Cela s'applique à la fois à la demande d'enregistrement d'une marque ordinaire et d'une marque de certification.
- L'action en substitution de produits peut aussi être utilisée par quiconque souhaite faire cesser l'usage d'une IG établissant ou associant la véritable origine géographique avec des termes tels que "sorte", "type", "style" ou "imitation". Voir, par exemple, l'affaire *J. Bollinger v. The Costa Brava Wine Co* [1961] R.P.C. 116, où l'utilisation des mots "Spanish Champagne" a donné lieu à une injonction pour substitution de produits eu égard au "champagne", vin produit dans la région de la Champagne en France. Voir aussi *Taittinger v Allbev* [1993] FSR 641, qui a fait droit à une action en substitution de produits à l'encontre du Elderflower Champagne.
- Il est également possible de s'appuyer sur l'ODC, selon laquelle l'apposition d'une fausse description commerciale à des produits, la fourniture ou l'offre de produits comportant une fausse description commerciale constituent un délit. L'emploi de termes comme "style", etc., toutefois, ne donnerait pas matière à un délit pénal étant donné que la description d'un vin comme étant d'un style donné est peu susceptible d'être fausse.

5. *Si la reconnaissance des indications géographiques prescrite n'est pas prévue dans les lois ou réglementations, décrivez en détail le ou les mécanismes par lesquels la protection prescrite est assurée.*

n.d.

6. *Prière de donner quelques exemples d'indications géographiques nationales qui sont protégées par les moyens susmentionnés et d'indiquer ceux par lesquels cette protection est assurée.*

- Hong Kong, Chine n'a enregistré aucune de ses IG, ni comme marque ordinaire, ni comme marque de certification.
- Certains requérants étrangers se sont adressés à Hong Kong, Chine pour obtenir des marques ordinaires incluant les IG. Ces demandes sont susceptibles d'aller à l'encontre de l'article 9:1 d) de l'OM, qui prévoit que pour pouvoir être enregistrée dans la partie A, une marque doit être consistée d'un ou plusieurs mots n'évoquant pas directement la nature ou la qualité des produits ou des services, suivant le cas, et ne constituant pas, dans leur sens courant, un nom géographique ou patronymique".
- Le directeur de l'enregistrement des marques n'exclue pas de telles marques, à condition qu'un élément distinctif y figure. Dans ce cas, le directeur de l'enregistrement prescrit que la partie de la marque qui constitue une IG soit

abandonnée; il pourra aussi imposer une condition d'origine (afin d'éviter toute erreur). Les marques de ce type enregistrées à Hong Kong, Chine sont, par exemple:

Condition

"Courvoisier Le Cognac de Napoléon" pour le cognac	- La condition d'enregistrement impose que la marque ne soit utilisée que pour le cognac produit en France. - Les mots "Le Cognac de Napoléon" ont fait l'objet d'une renonciation totale.
"Champagne de Venoge" pour le champagne	- La condition d'enregistrement impose que la marque ne soit utilisée que pour le champagne produit à Épernay (France).

7. *Le niveau de protection plus élevé prescrit pour les vins et spiritueux en vertu de l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC est-il assuré pour d'autres produits? Dans l'affirmative, prière d'indiquer ces produits et la loi en vertu de laquelle ils sont protégés.*

L'article 23:2 équivaut à l'article 22:3, mais s'applique tout particulièrement aux indications permettant d'identifier vins et spiritueux. La même protection est prévue par les articles 22:3 et 23:2, à savoir:

- Une partie peut faire opposition à l'enregistrement d'une IG susceptible d'induire en erreur comme marque ou comme marque de certification selon l'OM, et peut obtenir la rectification du registre dans le cas où la marque a été enregistrée.
- L'article 12:1 de l'OM peut être utilisé pour faire opposition à l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle est trompeuse. On peut recourir à l'article 20 de l'OM dans le cas où des marques déjà enregistrées entrent en concurrence avec la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Une marque enregistrée qui est ou devient trompeuse pourra être radiée du registre des marques, conformément à l'article 48:1 a) de l'OM ("dans le cas d'une inscription au registre sans motif suffisant" ou toute "inscription indûment maintenue").
- Selon l'article 68 OM, le directeur de l'enregistrement ou le tribunal peut modifier ou radier une inscription figurant au registre, s'il est établi, notamment, que le propriétaire n'est plus qualifié pour certifier le produit ou que l'enregistrement de la marque n'est plus dans l'intérêt du public.
- Une action pour substitution de produits peut également être intentée afin de restreindre l'utilisation d'une IG prêtant à confusion.
- L'ODC définit également comme délictueux le recours à une description inexacte des produits, ainsi que la fourniture ou l'offre de tout produit comportant une fausse description commerciale.

B. DÉFINITION ET CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

8. *Comment les indications géographiques sont-elles définies?*

- La définition d'une IG doit se faire au cas par cas. Pour l'essentiel, l'IG est définie à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le lien entre l'origine et la qualité, la notoriété ou d'autres caractéristiques du produit y est établi. La législation actuelle de Hong Kong sur les marques ne donne aucune définition particulière quant à l'IG. L'article 3:2 de la nouvelle Ordonnance sur les marques (votée par Hong Kong, Chine le 16 juin 2000, mais non encore appliquée) établit clairement le fait, en revanche, qu'une marque peut consister en une indication, le terme "indication" ne faisant lui-même l'objet d'aucune définition particulière. Néanmoins, il existe des définitions juridiques utiles aux propriétaires d'IG, à savoir celle de la marque de certification selon l'OM actuelle, et celle de la description commerciale donnée par l'ODC.
- Aux termes de l'OM, il est possible d'enregistrer une IG comme marque de certification (article 64), laquelle est définie comme marque "adaptée à quelque marchandise que ce soit pour distinguer les biens commerciaux certifiés par une personne quant à leur origine, leur composition, leur méthode de fabrication, leur qualité, leur validité, des biens non certifiés de la sorte". Les textes réglementaires qui régissent l'utilisation d'une marque de certification doivent être fournis par le requérant, qui indiquera, notamment, les caractéristiques à certifier.
- L'article 2 ODC est, lui aussi, pertinent. "Description commerciale" signifie: "une indication directe ou indirecte, par un moyen quelconque, de l'un ou l'autre des éléments suivants concernant des produits ou des parties de produits, c'est-à-dire:

[...]

- h) lieu ou date de fabrication, de transformation ou de remise en état;
- i) personne responsable de la fabrication, de la production, de la transformation ou de la remise en état".

9. *Cette définition comprendrait-elle les indications géographiques identifiant les produits d'une certaine qualité ou réputation qui sont indirectement rattachés à une région spécifique?*

L'actuelle législation hongkongaise sur les marques ne donne aucune définition particulière quant à l'IG. La définition de la marque comme incluant une "indication", conformément à l'Ordonnance sur les marques, est très large et ne saurait s'étendre aux IG directement ou indirectement rattachées à une région spécifique.

10. *Pour déterminer si la reconnaissance devrait être accordée à une indication géographique, quels critères sont pris en considération?*

Veillez vous reporter à la réponse à la question 8 ci-dessus.

11. *Y a-t-il créativité humaine dans l'élaboration de produits spécifiques bénéficiant de la protection conférée par le système d'indications géographiques? Dans l'affirmative, jusqu'à quel point? Ces produits font-ils appel à des facteurs humains?*

Au jour d'aujourd'hui, la législation hongkongaise sur les marques ne donne aucune définition particulière quant à l'IG (ni aucune définition telle qu'abordée par l'Ordonnance sur les marques). Il

est donc difficile de quantifier, aux fins de la législation de Hong Kong, Chine, l'apport de la créativité humaine ou de tout autre facteur humain.

12. *D'autres droits de propriété intellectuelle entrent-ils en ligne de compte, tels que les brevets par exemple?*

À Hong Kong, Chine, la procédure de protection des IG se fait normalement au moyen de la *common law* en substitution de produits et de la législation sur les marques. L'implication d'autres droits de propriété intellectuelle doit être établie à la lumière des faits. Par exemple, la création d'une nouvelle IG utilisant un logo pourra bénéficier de la protection des droits d'auteur, mais elle devra être visée par l'article 4 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur qui, notamment, définit le droit d'auteur comme un droit de propriété appliqué aux "œuvres littéraires, théâtrales, musicales ou artistiques originales". Il est difficile de déterminer la pertinence des brevets dans le cas des IG. L'article 93 de l'Ordonnance sur les brevets de Hong Kong, Chine stipule qu'une invention est brevetable "si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d'application industrielle" (article 93:1).

13. *Quelle autorité, le cas échéant, peut définir la région ou la zone géographique pour laquelle des droits sont revendiqués et sur quelle base cette définition est-elle établie?*

Il n'existe aucune autorité de ce genre à Hong Kong, Chine. La demande de marque de certification à Hong Kong, Chine peut être adressée au nom d'une association sise à l'étranger, dans un pays compétent pour définir une région ou une zone particulière pour laquelle des droits sont revendiqués.

14. *Votre législation énonce-t-elle des critères pour les indications géographiques homonymes des vins?*

Il n'existe, à Hong Kong, Chine, aucune législation particulière quant à l'homonymie des indications géographiques des vins. Une disposition générale de l'OM permet l'enregistrement d'une marque si elle respecte les dispositions afférentes à toute utilisation concomitante (article 22).

15. *Votre législation nationale prévoit-elle la reconnaissance et la protection des indications géographiques ou des appellations d'origine de pays étrangers?*

Aucune législation particulière ne permet une telle reconnaissance à Hong Kong, Chine. Les indications géographiques ou les appellations d'origine souhaitant être protégées à Hong Kong, Chine devront pour cela se référer à l'OM, à l'ODC ou à la *common law* sur la substitution de produits. Veuillez vous reporter à la réponse à la question 1 ci-dessus.

16. *Est-il prévu dans la législation/les réglementations/les règles/les procédures une prohibition spécifique visant les indications géographiques qui ne sont pas protégées dans le pays d'origine? Dans l'affirmative, prière d'indiquer la disposition légale applicable en l'espèce.*

Non, aucune.

C. PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE

17. *S'agissant d'un système formel de reconnaissance des indications géographiques, le requérant doit-il être un organisme public, ou une entité privée peut-elle être titulaire des droits sur une indication géographique?*

Il n'existe pas de système explicite de reconnaissance des IG. Une demande d'enregistrement (y compris pour une marque de certification) pourra être émise par un organisme public ou une entité privée.

18. *Quelles sont les autorités compétentes auprès desquelles la protection d'une indication géographique peut être obtenue?*

Les demandes d'enregistrement (si telle est la procédure suivie pour protéger une IG) devront être adressées au registre des marques, situé au Service de la propriété intellectuelle, à Hong Kong, Chine. Lorsque la protection est recherchée, par exemple aux termes de la loi sur la substitution de produits, une action en justice pourra être entamée près les tribunaux de Hong Kong, Chine.

19. *Les procédures qui conduisent à la reconnaissance d'une indication géographique sont-elles engagées d'office ou doivent-elles être engagées à l'initiative d'une entité ou d'une personne?*

Il doit y avoir initiative de la part d'une entité ou d'une personne. Elle pourra, par exemple, consister en une demande adressée au registre des marques pour enregistrer une marque (y compris une marque de certification), ou en une action en justice pour délit de substitution de produits entamée près les tribunaux de Hong Kong, Chine.

20. *Quelles sont, le cas échéant, les taxes à acquitter pour demander à obtenir et pour maintenir des droits sur une indication géographique?*

Il n'y a de taxe à acquitter que lorsque la procédure choisie pour la protection des IG passe par l'enregistrement d'une marque. Elle s'élève alors à 1 400 dollars de Hong Kong, Chine pour une demande d'enregistrement, à 2 000 dollars pour l'enregistrement de la marque, et à 4 100 dollars pour le renouvellement d'une marque arrivée à son terme.

21. *Si des critères doivent être énoncés dans une demande de reconnaissance d'une indication géographique, ces critères sont-ils purement géographiques?*

Il n'existe, aux termes de l'actuelle législation de Hong Kong, Chine, aucun critère spécifique qui soit applicable uniquement aux IG. (Veuillez vous reporter à la réponse à la question 8 ci-dessus.)

22. *Quels autres critères, le cas échéant, doivent être énoncés dans une demande de reconnaissance d'une indication géographique?*

Veuillez vous reporter à la réponse à la question 21 ci-dessus.

23. *Quels renseignements doivent être communiqués dans une demande visant à obtenir des droits sur une indication géographique?*

Veuillez vous reporter à la réponse à la question 21 ci-dessus.

24. *Les marchandises ou les services pour lesquels une indication géographique est demandée doivent-ils être indiqués?*

Lorsque sont entreprises des démarches visant à protéger une IG par le biais d'une marque (y compris une marque de certification), les biens ou les services pour lesquels la demande est émise doivent être précisés.

25. *Quels mécanismes sont prévus pour faire opposition à la reconnaissance d'une indication géographique? Comment une enquête est-elle menée après le dépôt d'une telle plainte?*

- Toute demande d'enregistrement d'une marque (faisant intervenir une IG) acceptée par le directeur de l'enregistrement est publiée au journal officiel. À ce stade, toute personne a le droit de s'opposer à l'enregistrement de cette marque. Le procès consiste alors en des poursuites judiciaires portées devant le directeur de l'enregistrement des marques, qui doit trancher entre la plainte du requérant et le défendeur. Ce procès est régi par les dispositions de l'OM (article 15).
- Lorsqu'une marque a déjà été enregistrée, il demeure possible à tout individu d'annuler l'enregistrement de cette marque au motif, par exemple, que son inscription au registre des marques est indûment maintenue, ou qu'elle y a été portée sans motif suffisant.

26. *Qui peut faire opposition à la reconnaissance d'une indication géographique?*

Quiconque peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque (y compris une marque de certification) impliquant ou comprenant une IG.

27. *Si votre législation nationale prévoit la reconnaissance et la protection des indications géographiques ou des appellations d'origine de pays étrangers, quelle est la procédure à suivre pour obtenir cette reconnaissance et la protection qui en résulte?*

Il n'existe aucune législation particulière à Hong Kong, Chine quant à la protection des IG ou des appellations d'origine. (Veuillez vous reporter à la réponse aux questions 8 et 21.)

#### D. MAINTIEN DES DROITS

28. *Pendant combien de temps dure la reconnaissance d'une indication géographique?*

- Si une IG est protégée via l'enregistrement d'une marque aux termes de l'OM, sa protection est, en théorie, sujette indéfiniment au paiement d'une taxe de renouvellement de l'enregistrement de cette marque. En vertu de l'OM, une marque est enregistrée pour une période initiale de sept ans, puis consécutivement pour une période de 14 ans. La nouvelle Ordonnance sur les marques prévoit une période d'enregistrement de dix ans durant laquelle la marque peut être renouvelée. La période de renouvellement est également de dix ans.
- Lorsqu'est invoquée la *common law* sur la substitution de produits, le propriétaire d'une IG doit entamer des poursuites judiciaires chaque fois qu'il estime que ses droits sont récusés.



29. *Si la reconnaissance d'une indication géographique doit être renouvelée ou confirmée, quels renseignements doivent être fournis pour ce renouvellement ou cette confirmation? Prière d'indiquer, le cas échéant, les taxes à acquitter pour le renouvellement ou la confirmation.*

Veillez vous reporter à la réponse aux questions 20 et 28 ci-dessus.

30. *Une indication géographique doit-elle être utilisée pour que les droits soient maintenus? Dans l'affirmative, comment cette utilisation est-elle déterminée?*

Il convient d'utiliser une IG enregistrée comme marque (mais non comme marque de certification) aux termes de l'OM. Si aucune véritable utilisation n'a eu lieu pendant une période de cinq ans, la marque pourra être annulée pour non-utilisation par ses propriétaires (article 37). Ce ne sera pas le cas si l'IG est enregistrée, en vertu de l'OM, comme marque de certification, l'article 37 n'étant pas applicable à ce type de marque.

31. *Y a-t-il une limite spécifiée en ce qui concerne la non-utilisation avant que les droits sur une indication géographique ne s'éteignent et, dans l'affirmative, quelle est-elle?*

Veillez vous reporter à la réponse à la question 30 ci-dessus.

32. *Qui contrôle l'utilisation de l'indication géographique pour déterminer s'il continue d'être satisfait aux critères définis dans la demande?*

Le propriétaire d'une IG enregistrée comme marque de certification aux termes de l'OM sanctionne normalement son utilisation par autrui. Il est de sa responsabilité de s'assurer que la marque de certification est utilisée convenablement. On peut établir une comparaison avec la situation d'une marque (autre qu'une marque de certification) enregistrée conformément à l'OM, marque qui pourra être utilisée par un tiers via un contrat d'utilisateur inscrit. Dans ce cas, c'est le propriétaire enregistré qui devra contrôler l'utilisation faite de ce contrat.

33. *Si c'est une entité gouvernementale qui est chargée de contrôler l'utilisation des indications géographiques, quelles procédures suit-elle à cet effet?*

Il n'existe, à Hong Kong, Chine, aucune entité gouvernementale chargée de contrôler l'utilisation des IG.

34. *Existe-t-il des moyens qui permettent aux parties intéressées de demander que les droits sur une indication géographique ne soient plus maintenus au motif qu'elle n'est pas utilisée ou qu'il n'est plus satisfait aux critères définis dans la demande? Prière de décrire la procédure.*

Veillez vous reporter à la réponse aux questions 25 et 30 ci-dessus.

35. *Les procédures qui conduisent à la déchéance d'un droit sur une indication géographique sont-elles engagées d'office ou doivent-elles être engagées à l'initiative d'une entité ou d'une personne?*

La révocation d'une marque (dans laquelle figure une IG) déjà enregistrée dépend de l'initiative d'un tiers. Le rejet d'une demande d'enregistrement motif, par exemple, qu'elle induit en erreur, pourra être décidé par le directeur de l'enregistrement des marques (article 12:1 OM).

E. PORTÉE DES DROITS ET UTILISATION

36. *Toute personne qui satisfait aux critères fixés pour obtenir la reconnaissance d'une indication géographique peut-elle utiliser cette indication géographique après qu'elle a été reconnue, ou doit-elle*

*satisfaire à des critères additionnels ou suivre des procédures additionnelles avant d'être autorisée à l'utiliser?*

Il n'existe pas d'autre registre d'IG à Hong Kong, Chine. Comme mentionné précédemment, il est possible de protéger une IG au moyen d'une marque de certification, conformément à l'OM. Le propriétaire de cette IG devra normalement présenter au directeur de l'enregistrement des marques les réglementations indiquant qui peut utiliser cette marque. Toute personne satisfaisant aux critères définis dans les réglementations pourra être autorisée par le propriétaire de la marque de certification à utiliser cette marque.

37. *Qui établit la détermination concernant l'utilisation d'une indication géographique par des parties, l'entité chargée de la reconnaissance ou l'entité qui a obtenu la reconnaissance?*

Dans le cas d'une marque de certification enregistrée ou même dans celui d'une marque de fabrique et de commerce enregistrée, c'est l'entité qui obtient la reconnaissance qui décide si d'autres parties peuvent être autorisées à utiliser cette marque.

38. *Des taxes doivent-elles être acquittées pour obtenir l'autorisation d'utiliser une indication géographique particulière et, dans l'affirmative, quelles sont-elles et comment sont-elles établies?*

La nécessité d'acquitter une taxe pour utiliser une marque de certification dépend du propriétaire de cette marque et de ce qu'il a fait figurer dans les réglementations.

39. *S'il y a un différend au sujet de l'utilisation d'une indication géographique par une partie, quelles procédures sont suivies pour le régler?*

Si une IG est protégée au moyen d'une marque de certification enregistrée aux termes de l'OM, des différends pourront se faire jour quant à l'utilisation de cette marque entre son propriétaire et une personne autorisée à l'utiliser. Dans ce cas, toute personne lésée pourra adresser un recours auprès du directeur de l'enregistrement des marques afin de modifier les réglementations en vertu desquelles la marque de certification est utilisée. (Règle 56 des Règles relatives aux marques, chapitre 43.) Si l'IG n'est pas enregistrée comme IG, un différend quant à la personne habilitée à utiliser cette IG pourra être réglé au moyen d'une action de *common law* en substitution de produits.

40. *Les utilisateurs autorisés d'une indication géographique doivent-ils utiliser cette indication géographique de manière continue pour conserver le droit de l'utiliser et, dans l'affirmative, comment l'utilisation est-elle déterminée et pendant combien de temps la non-utilisation est-elle permise?*

L'utilisation d'une IG enregistrée comme marque de certification sera régie par le contenu des réglementations relatives à cette marque. Il sera rappelé qu'une marque de certification ne peut pas être révoquée pour non-utilisation. On peut établir une comparaison avec la situation d'une marque (autre qu'une marque de certification) enregistrée aux termes de l'OM, qui pourra être utilisée par une personne autre que le propriétaire enregistré au moyen de l'inscription de l'utilisateur. Néanmoins, la non-utilisation de cette marque pendant une période de cinq ans pourra conduire à la révocation de ladite marque pour non-utilisation. Il incombe à son propriétaire de s'assurer qu'elle est utilisée par l'utilisateur inscrit.

41. *S'il y a un différend au sujet de la continuité de l'utilisation par une partie, comment est-il réglé?*

Veillez vous reporter à la réponse aux questions 32 et 40 ci-dessus.

42. *Le régime de protection des indications géographiques autorise-t-il l'octroi de licences pour des indications géographiques et, dans l'affirmative, quelles conditions sont imposées pour l'octroi de ces licences? Si ces conditions ne sont pas remplies, quel effet cela a-t-il sur l'indication géographique?*

Selon les dispositions de l'OM, l'octroi de licences est impossible pour les marques de certification. En revanche, les règles de droit permettent l'utilisation d'une marque de certification par un tiers. (Reportez-vous à la réponse à la question 40 ci-dessus pour savoir quelle est la situation des autres marques enregistrables en vertu de l'OM.)

43. *Comment le principe de l'"antériorité de l'utilisation" d'une indication géographique, au sens de l'article 24:4 de l'Accord sur les ADPIC, est-il appliqué dans votre pays?*

La législation de Hong Kong, Chine ne comporte aucune disposition de ce type.

#### F. RAPPORT AVEC LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

44. *Quelles dispositions sont prises pour assurer que, en reconnaissant une indication géographique, les obligations énoncées à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ne soient pas annulées ni amoindries?*

À Hong Kong, Chine, la reconnaissance des IG dépend de l'OM ou de la *common law* sur la substitution de produits. Il n'existe pas d'autre registre d'IG. La protection d'une IG doit être assurée dans les limites de l'OM ou de la loi sur la substitution. Il est donc impossible que l'enregistrement différent d'une IG en vertu d'un système *sui generis* puisse porter préjudice à l'enregistrement d'une marque enregistrée selon les dispositions de l'OM.

45. *Quelles dispositions sont prises pour assurer que, en reconnaissant une indication géographique, les obligations énoncées à l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC ne soient pas annulées ni amoindries?*

Veillez vous reporter à la réponse à la question 44 ci-dessus.

46. *Quelles procédures sont prévues en cas de conflit entre une indication géographique et une marque de fabrique ou de commerce?*

Le système de Hong Kong, Chine reposant sur l'enregistrement des marques ou sur la *common law*, et non sur un système *sui generis* pour les IG, il n'y a pas de conflit. Si le propriétaire d'une IG s'estime lésé par l'enregistrement d'une marque aux termes de l'OM, il pourra demander à ce que soit modifié le registre des marques afin d'obtenir la radiation de cette marque.

#### G. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

47. *Quels sont les moyens disponibles pour faire valoir un droit sur une indication géographique? Des dispositions sont-elles prévues dans la législation sur la concurrence déloyale? Dans la législation sur les marques? Dans d'autres lois? Prière de citer ces lois et, si elles n'ont pas été notifiées conformément à l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, d'en communiquer des exemplaires.*

Reportez-vous aux réponses ci-dessus. Il n'existe, à Hong Kong, Chine, aucune loi particulière sur la concurrence déloyale. Les IG peuvent être appliquées via leur enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce ou marque de certification conformément à l'OM; via l'action en substitution de produits pour les marques non enregistrées; ou via des poursuites

judiciaires (sur dépôt de plainte auprès du Ministère des douanes et de l'accise de Hong Kong) pour toute violation de l'ODC (ce qui constitue un délit). Hong Kong, Chine a notifié sa législation sur la propriété intellectuelle à l'OMC. Veuillez vous reporter aux documents IP/N/1/HKG/2/Add.1 et IP/N/6/HKG/1.

48. *Qui est habilité à faire valoir un droit sur une indication géographique?*

Le propriétaire d'une IG (soit en vertu de la loi sur la substitution de produits, soit comme propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification) a le droit de faire respecter cette IG.

49. *À quels organes judiciaires ou administratifs peut-on s'adresser pour faire valoir un droit sur une indication géographique? Y a-t-il des taxes à acquitter et, dans l'affirmative, quelles sont-elles?*

Les organes administratifs ne sont pas compétents en matière de coercition. Toute mesure coercitive relative à une action pour atteinte à la marque ou à une action en substitution de produits sera normalement du ressort du Tribunal de première instance. Les taxes à acquitter pour assigner quelqu'un en justice suite à une action pour atteinte à la marque ou à une action délictuelle en substitution de produits s'élèvent à 1 045 dollars de Hong Kong.

50. *Le public doit-il être informé de l'existence d'une indication géographique et, dans l'affirmative, comment et avec quelle fréquence?*

Non.

51. *L'utilisation non autorisée d'une indication géographique fait-elle l'objet d'une action pénale et, dans l'affirmative, prière de décrire les procédures. Si la législation n'a pas été notifiée conformément à l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, prière d'en communiquer un exemplaire.*

L'utilisation non autorisée d'une IG pourra constituer un délit pénal. Aux termes de l'ODC, le recours à une description commerciale inexacte des produits est un délit. Par conséquent, toute indication inexacte quant au lieu de fabrication des marchandises est un délit condamnable à une peine maximum, sur déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation, de cinq ans de prison et à une amende de 500 000 dollars de Hong Kong et, sur déclaration sommaire de culpabilité, de deux ans de prison et à une amende de 100 000 dollars de Hong Kong.

H. ACCORDS INTERNATIONAUX

52. *Votre gouvernement est-il partie à un accord international, y compris bilatéral ou plurilatéral, relatif à la notification et/ou à l'enregistrement des indications géographiques? Dans l'affirmative, prière de désigner l'accord international et d'expliquer le rapport qu'il y a entre cet accord et votre législation nationale.*

Hong Kong, Chine n'est partie à aucun accord international ou bilatéral sur les IG.

53. *Quels autres accords internationaux, le cas échéant, ont été conclus? Que prévoient-ils?*

Reportez-vous à la réponse à la question 52 ci-dessus.

## II. RÉPONSES AUX QUESTIONS FIGURANT DANS LE DOCUMENT IP/C/13/ADD.1

### A. QUESTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL (SECTION A DU DOCUMENT IP/C/13)

1. *La Loi sur la propriété industrielle et/ou une loi connexe de votre pays interdisent-elles l'utilisation d'indications géographiques identifiant des vins ou des spiritueux pour des produits non originaires du lieu indiqué, par l'indication géographique, même dans les cas où la véritable origine des marchandises est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres?*

Reportez-vous à la réponse à la question 4 du chapitre I ci-dessus.

### B. DÉFINITION ET CRITÈRES DE RECONNAISSANCE (SECTION B DU DOCUMENT IP/C/13)

2. *La Loi sur la propriété industrielle et/ou une loi connexe de votre pays établissent-elles une distinction claire entre les expressions "indication géographique", "appellation d'origine" et "indication de provenance", ou existe-t-il des critères précis pour les distinguer?*

Non.

3. *Votre législation énonce-t-elle des critères, en ce qui concerne les indications géographiques homonymes pour les vins et les spiritueux?*

Non.

### C. RAPPORTS AVEC LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE (SECTION F DU DOCUMENT IP/C/13)

4. *La Loi sur la propriété industrielle et/ou une loi connexe de votre pays prévoient-elles le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui est constituée par des indications géographiques identifiant des vins ou des spiritueux ou qui contient de telles indications, pour d'autres vins ou spiritueux qui ne sont pas originaires du territoire indiqué?*

La demande d'enregistrement ou l'enregistrement d'une marque peuvent être récusés au motif que cet enregistrement induit ou pourrait induire en erreur (article 12:1 OM).

---