

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.3

1er décembre 1998

(98-4814)

**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

Liste de questions¹

Réponses des États-Unis

Le présent document reproduit les réponses des États-Unis à la Liste de questions, que leur Mission permanente a fait parvenir au Secrétariat dans une communication datée du 17 novembre 1998.

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

A. GÉNÉRALITÉS

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 États-Unis assurent de différentes façons la protection des indications géographiques, notamment au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale, de la législation fédérale et de celle des États, et de règlements.

Demandes d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce

S'agissant de l'enregistrement fédéral des marques de fabrique ou de commerce, l'article 2 a) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 a)], intègre les interdictions contenues à l'article 23:1, 23:2 et 23:3 de l'Accord sur les ADPIC de la manière suivante. Cet article interdit:

"l'enregistrement d'une marque constituée par une indication géographique ou contenant une telle indication géographique qui, apposée sur des vins ou des spiritueux ou utilisée en relation avec ceux-ci, désigne un lieu autre que celui dont sont originaires les produits et est utilisée initialement par le requérant un an ou plus après la date d'entrée en vigueur aux

¹ Documents IP/C/13 et IP/C/13/Add.1.

États-Unis de l'Accord sur l'OMC (telle qu'elle est indiquée à l'article 2 9) de la Loi relative aux Accords du Cycle d'Uruguay)".

Par ailleurs, l'article 2 e) 3) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, article 1052 e) 3)] interdit l'enregistrement au Registre principal d'une marque qui constitue une description fondamentalement erronée et de nature à induire en erreur sur l'origine géographique des produits ou services cités dans la demande. Une telle marque ne pourra faire l'objet d'un enregistrement ni au Registre principal ni au Registre complémentaire, sauf si elle a acquis un caractère distinctif ou a été utilisée de façon licite dans le commerce avant le 8 décembre 1993, date de promulgation de la Loi mettant en œuvre l'Accord de libre-échange nord-américain (*Public Law* 103-182, 107 Stat. 2057). L'enregistrement au Registre principal d'une marque non susceptible d'être enregistrée en application de l'article 2 e) 3) peut être envisagé en vertu de l'article 2 f), dès lors qu'il peut être établi que ladite marque est devenue un signe distinctif des produits ou services du fabricant commercialisés avant le 8 décembre 1993 [Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1052 e) 3) et 1052 f)]. L'enregistrement au Registre complémentaire d'une marque non susceptible d'être enregistrée en application de l'article 2 e) 3) peut être envisagé en vertu de l'article 23 si ladite marque a été utilisée dans le commerce de façon licite par son titulaire avant le 8 décembre 1993 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1052 e) 3) et 1091). Voir l'article 1210.06 du Manuel de procédure d'examen des marques de fabrique ou de commerce (TMEP).

En conséquence, la simple présence dans une marque servant à identifier des vins ou des spiritueux d'une indication géographique qui constitue une description erronée entraîne un refus d'enregistrement, en application de l'article 2 a) et 2 e) 3) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, en raison du fait que le terme fallacieux (quant aux vins ou spiritueux) est présumé être de nature à induire en erreur.

Utilisation sur des étiquettes contrôlées par le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu (ATF)

L'apposition sur des étiquettes d'une marque de fabrique ou de commerce incluant une indication géographique qui constitue une description fallacieuse est interdite par les règlements pertinents du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), même si la partie ne demande pas son enregistrement fédéral. L'ATF, organisme chargé d'assurer le respect de la loi et placé sous l'autorité du Trésor public des États-Unis, a pour mission d'appliquer et de faire respecter la législation fédérale en matière de fiscalité, d'étiquetage et de publicité pour les boissons alcooliques. Parmi ces lois, la Loi fédérale sur l'administration des alcools (Code des États-Unis, titre 27, paragraphes 201 et suivants) interdit la vente de boissons alcooliques dont l'étiquette n'est pas conforme à la réglementation visant à interdire que le consommateur ne soit induit en erreur et à garantir qu'il bénéficie d'une information suffisante quant à l'identité du produit. Les règlements de l'ATF mettant en vigueur l'article 205, pour ce qui est des vins et des spiritueux distillés, figurent respectivement aux parties 4 et 5 du titre 27 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.).

- Vins: étiquetage

Le titre 27 du C.F.R. énumère à l'article 4.39 les pratiques prohibées en matière d'étiquetage des vins. L'article 4.39 a) 1) dispose ainsi que les étiquettes pour les vins ne doivent faire apparaître "aucune [...] déclaration fautive ou inexacte en quelque détail que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence, ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

De plus, l'article 4.39 i) pose le principe de l'interdiction d'un nom de marque ayant une signification viticole, sauf si le vin répond aux critères de l'appellation d'origine pour la zone

géographique désignée. Un nom a une telle signification s'il désigne un État ou un comté (ou leurs équivalents étrangers), qui a été homologué comme zone viticole, y compris par un gouvernement étranger, ou que sa signification viticole a été constatée par le directeur de l'ATF [C.F.R., titre 27, paragraphe 4.39 i) 3]).

Par ailleurs, l'article 4.39 j) dispose qu'un nom de produit ayant une signification géographique particulière ne doit pas figurer sur une étiquette, à moins que le directeur de l'ATF n'estime qu'en raison de l'ancienneté de son utilisation, ce nom est considéré par les consommateurs comme imaginaire et non représentatif de l'origine. En pareil cas, le mot "marque" doit figurer immédiatement après le nom du produit, en caractères de même taille, et aussi visible que celui-ci. En pareil cas également, une appellation d'origine doit figurer sur l'étiquette ainsi que, lorsque le directeur le demande, une déclaration disant expressément que la référence géographique n'exprime pas l'origine du vin.

L'article 4.39 k) interdit en outre de faire figurer sur les étiquettes de vin d'autres déclarations, dessins ou modèles, procédés ou représentations qui indiquent ou laissent supposer un lieu d'origine qui n'est pas celui dont le vin est véritablement originaire".

Il convient de noter que les dispositions de l'article 4.33 du titre 27 du C.F.R. interdisent de faire figurer sur les étiquettes pour les vins des noms de marque trompeurs quant à l'âge, l'origine, l'identité ou toute autre caractéristique du produit.

- Vins: publicité

Le titre 27 du C.F.R. énumère, à l'article 4.64, les pratiques interdites en matière de publicité pour les vins. Aux termes de l'article 4.64 a) 1), une publicité pour les vins ne doit comporter "aucune déclaration fausse ou inexacte concernant quelque particularité notable que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

De plus, selon l'article 4.64 g), "aucun dessin ou modèle, déclaration, procédé ou représentation tendant à créer l'impression que le vin est originaire d'une localité ou d'une région particulière ne doit apparaître sur quelque publicité que ce soit, à moins qu'une appellation d'origine ne figure sur l'étiquette du produit annoncé et n'apparaisse dans la publicité directement associée avec la désignation de la catégorie et du type".

- Spiritueux: étiquetage

L'article 5.34 du titre 27 du C.F.R. interdit de faire figurer sur une étiquette de spiritueux distillé un nom de marque qui, seul ou associé à d'autres éléments imprimés ou graphiques, crée une impression ou une inférence en ce qui concerne l'âge, l'origine, l'identité ou toute autre caractéristique du produit.

En outre, l'article 5.42 a) du titre 27 du C.F.R. interdit de faire figurer sur une étiquette de spiritueux distillé "aucune déclaration fausse ou inexacte en quelque point que ce soit, ou qui tend à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

Toute étiquette de spiritueux distillé doit faire apparaître la catégorie et le type du produit (article 5.32 du titre 27 du C.F.R.). À ce titre, un nom géographique correspondant à un type distinctif de spiritueux distillé ne doit pas être attribué à un spiritueux distillé produit dans un lieu différent de la région particulière indiquée par ce nom (article 5.22 k) 1) du titre 27 du

C.F.R.). Cette règle comporte plusieurs exceptions. Par exemple, le nom géographique pourra être autorisé si les mots "type", "américain" ou tout autre qualificatif indiquant le lieu de production véritable apparaissent directement associés au nom, en caractères aussi visibles que celui-ci (article 5.22 k) 1) du titre 27 du C.F.R.). Il sera également autorisé si le directeur du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) constate expressément que ce nom a, par l'usage et la notoriété publique, perdu sa signification géographique de telle manière qu'il est devenu générique, (article 5.22 k) 2) du titre 27 du C.F.R.). L'ATF applique ces règles en conformité avec les dispositions de l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC.

Cela étant, aux fins de l'article 5.22 k) 3) du titre 27 du C.F.R., un nom géographique qui ne correspond pas à un type distinctif de spiritueux distillé et n'est pas devenu générique ne doit pas être attribué à un spiritueux distillé produit dans un autre lieu que la localité ou la région qu'il indique.

- Spiritueux: publicité

L'article 5.65 du titre 27 du C.F.R. énumère les pratiques interdites en matière de publicité pour les spiritueux. L'article 5.65 a) 1) interdit en particulier d'utiliser toute "déclaration fautive ou inexacte en quelque point que ce soit, ou qui tend à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet."

Les droits établis par l'usage effectif – Droits régis par la "common law"

Bien qu'il ne s'agisse pas là d'un régime de protection, les droits sur une indication géographique peuvent naître de l'usage effectif, sans qu'il soit nécessaire de demander la reconnaissance d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification.

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

Ainsi qu'il a été indiqué en introduction, il existe aux États-Unis plusieurs régimes permettant de protéger les indications géographiques.

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

En ce qui concerne l'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce, la protection des indications géographiques s'étend également aux services. Il en va de même pour la législation sur la concurrence déloyale, également applicable aux services, au niveau des États comme au niveau fédéral. Dans le cas d'une protection prévue par une loi particulière, ce sont la formulation de la loi et son interprétation qui détermineraient éventuellement l'extension de cette protection aux services.

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.*

La Loi de 1946 sur les marques, telle que modifiée, *Public Law 79-489*, chapitre 540, adoptée le 5 juillet 1946; 60 Stat. 427

L'article 2 a) [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 a)] interdit l'enregistrement d'une marque constituée par une indication géographique ou contenant, entre autres éléments, "une

indication géographique qui, apposée sur des vins ou des spiritueux ou utilisée en relation avec ceux-ci, sert à désigner un lieu autre que celui dont les produits sont originaires et qui est utilisée initialement par le requérant pour des vins ou des spiritueux un an ou plus après la date d'entrée en vigueur aux États-Unis de l'Accord sur l'OMC (tel qu'il est défini à l'article 2 9) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay)".

L'article 2 e) 2) [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 e) 2)] interdit l'enregistrement d'une marque qui, lorsqu'elle est apposée sur les produits du requérant ou utilisée en relation avec eux, en constitue "essentiellement une description géographique". Cet article exclut expressément "les indications d'origine régionale", lesquelles peuvent être enregistrées en tant que marques collectives et de certification au titre de l'article 4 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054). Par ailleurs, lorsque le requérant peut faire la preuve qu'un terme géographique est devenu associé à ses produits (ou services) et a de ce fait acquis à leur égard le caractère de signe distinctif, l'enregistrement est autorisé au titre de l'article 2 f) [Code des États-Unis, titre 15, article 1052 f)].

L'article 2 e) 3) [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 e) 3)] interdit l'enregistrement d'une marque qui, lorsqu'elle est apposée sur les produits du requérant ou utilisée en relation avec eux, en constitue "une description fondamentalement erronée et de nature à induire en erreur sur l'origine géographique".

L'article 4 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054) prévoit l'enregistrement des marques collectives et de certification, y compris les indications d'origine régionales.

La Loi fédérale sur l'administration des alcools du 29 août 1935, 49 Stat. 977 (Code des États-Unis, titre 27, articles 201 et suivants) interdit, en son article 105 e) [Code des États-Unis, titre 27, paragraphe 205 e)], la vente de boissons alcooliques dont l'étiquette n'est pas conforme à la réglementation visant à interdire que le consommateur ne soit induit en erreur et à garantir qu'il bénéficie d'une information suffisante sur l'identité du produit. Les règlements d'application régissant la création des zones viticoles américaines figurent à la partie 9 du titre 27 du C.F.R.

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.*

Voir les lois énumérées *supra* en réponse à la question 4 et dont l'ensemble a été notifié à l'OMC.

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.*

IDAHO, marque de certification pour les pommes de terre et les oignons. Enregistrement américain n° 802 418, publié en application de l'article 4 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054).

REAL CALIFORNIA CHEESE and Design, marque de certification pour les fromages. Enregistrement pour les États-Unis n° 1 285 675, publié en application de l'article 4 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054).

NAPA VALLEY RESERVE and Design, marque de certification pour les vins et les vins pétillants. Enregistrement pour les États-Unis n° 1 889 064, publié en application de l'article 4 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054).

PRIDE OF NEW YORK and Design, marque de certification pour les produits agricoles produits ou transformés dans l'État de New York. Enregistrement pour les États-Unis n° 2 181 021, publié en application de l'article 4 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1054).

OHIO RIVER VALLEY, zone viticole reconnue en application de l'article 9.78 du titre 27 du C.F.R., et conforme aux dispositions de l'article 105 e) de la Loi fédérale sur l'administration des alcools (FAA Act) [Code des États-Unis, titre 27, paragraphe 205 e)].

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.*

S'agissant de l'enregistrement fédéral des marques de fabrique ou de commerce, la loi n'étant pas expressément aux autres produits les normes de protection prescrites pour les vins ou les spiritueux au titre de l'article 23:2. Cela étant, le refus invoqué au titre de l'article 2 e) 3) de la Loi sur les marques [refus fondé sur le caractère géographiquement erroné et de nature à induire en erreur de la marque proposée] (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 e) 3)) interdit absolument d'enregistrer une marque pour quelque produit et/ou service que ce soit.

B. DÉFINITION ET CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

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

L'expression "indication géographique" figure bien dans la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce à l'article 2 a), mais elle n'y est pas définie. Le Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP), qui fournit le cadre pour l'examen des demandes d'enregistrement fédéral des marques de fabrique ou de commerce et des marques de certification, assimile les expressions "indication géographique" et "appellation géographique". En conséquence, un terme qui ne sert pas à identifier un lieu géographique n'est pas susceptible d'être considéré comme une "indication géographique" aux fins du refus d'enregistrement prévu à l'article 2 a), 2 e) 2) et 2 e) 3) de la Loi sur les marques.

Nous n'avons connaissance d'aucune définition de l'expression "indication géographique" dans quelque autre disposition législative ou réglementaire fédérale que ce soit. Lorsque l'expression apparaît dans la jurisprudence, elle est apparemment considérée comme se définissant par elle-même et comme étant suffisamment claire.

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?*

Oui, ce serait possible. Par exemple, si les matières premières de base comme les raisins sont transformées dans une région autre que celle dont elles sont originaires, le fabricant peut être autorisé à identifier le produit qui en résulte (par exemple les raisins secs) au moyen du nom de la région d'origine des matières premières. À titre d'illustration, un jus de pomme entièrement réalisé à partir de pommes produites dans la région de Willamette Valley située dans l'Oregon pourra être identifié comme tel, même s'il a été transformé ailleurs.

D'une manière générale, le droit de revendiquer une appellation d'origine pour les vins est déterminé par le lieu de production des raisins, ainsi que par d'autres règles de production.

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

La réponse à cette question est fonction de l'organe administratif ou judiciaire compétent pour cette détermination.

S'agissant de la création des zones viticoles américaines, les critères prescrits par le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) sont énoncés à la partie 9 du titre 27 du C.F.R. En application de l'article 9.3 du titre 27 du C.F.R., les points suivants devront être examinés:

- preuve que le nom de la zone viticole est connu sur le plan local ou national comme renvoyant à la zone indiquée dans la demande;
- preuve historique ou actuelle que les limites de la zone viticole sont celles indiquées dans la demande;
- preuve que les caractéristiques géographiques (climat, sol, altitude, caractéristiques physiques, etc.) de la zone proposée permettent de distinguer ses qualités viticoles de celles des zones qui l'entourent;
- limites précises de la zone viticole, reposant sur des caractéristiques figurant sur les cartes du Relevé géologique des États-Unis (United States Geological Survey (U.S.G.S.)) à la plus grande échelle utilisable possible; et
- copie des cartes appropriées de l'U.S.G.S. où figurent ces limites indiquées de façon très visible.

L'article 9.3 du titre 27 du C.F.R. renvoie expressément à l'article 4.25 qui prescrit que, dans le cas des vins de pays, le vin devra être élaboré à 85 pour cent au moins à partir de raisins produits à l'intérieur des limites de la zone viticole.

L'article 4.39 m) interdit expressément de faire figurer le nom d'un vignoble, d'un verger, d'une ferme ou d'un ranch sur une étiquette pour les vins à moins que le vin contenu dans le récipient correspondant ne soit élaboré à 95 pour cent au moins à partir de raisons produits dans le vignoble, le verger, la ferme ou le ranch désignés.

Des entités politiques telles que les noms d'État ou de pays, ou le nom "États-Unis" servent également à des indications géographiques reconnues pour les vins américains. De semblables circonscriptions politiques sont utilisées comme indications géographiques pour les spiritueux, à côté des indications géographiques reconnues dans la réglementation spécifique, comme "Bourbon".

Il n'existe pas de liste de critères particuliers à satisfaire pour obtenir l'enregistrement fédéral d'une marque de certification. En application de l'article 1306.02 a) du Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP), les juristes de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) sont chargés d'examiner les échantillons et les éléments de preuve figurant au dossier afin de déterminer si le terme géographique est utilisé en tant que marque de certification indiquant l'origine régionale des produits sur lesquels il figure. Si l'examineur constate, au vu du dossier ou de tout autre élément de preuve mis à sa disposition, que le terme en question décrit principalement des produits plutôt qu'il ne constitue une marque de certification (par exemple "Paris" pour parfum), l'enregistrement doit être refusé. Le refus se fonde sur le fait que ce nom ne joue pas le rôle d'une marque de certification et qu'il constitue une description essentiellement géographique du produit, en application des articles 2, 4 et 45 de la Loi sur les marques (Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1052, 1054 et 1127). Dès lors qu'un terme géographique est utilisé comme marque de certification pour indiquer une origine régionale, l'origine régionale ainsi certifiée par la marque doit être définie dans la demande d'enregistrement si les termes où figure cette marque n'indiquent pas clairement la région visée.

En cas d'une action intentée au titre de l'article 43 a) ou 43 c) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1125 a) et c)], la preuve de l'enregistrement serait examinée.

S'agissant spécifiquement de l'article 43 c), pour déterminer si une marque est "notoire", le tribunal pourra prendre en considération, notamment mais pas uniquement, des facteurs tels que: 1) sa valeur en tant que signe distinctif intrinsèque ou acquis; 2) la durée et la portée de son utilisation en relation avec les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée; 3) la durée et la portée de la publicité faite à son égard; 4) l'étendue géographique de la zone commerciale dans laquelle elle est utilisée; 5) les circuits commerciaux distribuant les produits ou services avec lesquels elle est utilisée; 6) le degré de reconnaissance qu'elle a acquis dans les zones et les circuits commerciaux utilisés par son titulaire et par la personne contre laquelle l'injonction est demandée; 7) la nature et la portée de l'utilisation par des tiers des marques identiques ou similaires; 8) l'existence ou l'absence d'enregistrement au titre de la Loi du 3 mars 1881 ou de la Loi du 20 février 1905, ou au Registre principal.

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?*

Enregistrement en tant que marque de certification – S'agissant de l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque de certification, le requérant (déclarant) doit soumettre une copie des critères établis pour déterminer si des tiers peuvent apposer sa marque de certification sur leurs marchandises et/ou l'associer à leurs services (37 C.F.R., paragraphe 2.61 b)). Ces critères ne doivent pas nécessairement être établis par le requérant. Ils peuvent avoir été établis par une autre partie, comme c'est le cas pour les cahiers des charges publiés par un organisme public ou pour les normes élaborées dans le cadre de ses travaux par un organisme de recherche privé. Voir le Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP), paragraphe 1306.06 g) ii).

Le requérant a donc la possibilité de retenir les facteurs humains comme élément entrant dans ses critères de certification.

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

D'autres droits de propriété intellectuelle que les marques de fabrique ou de commerce pourraient entrer en ligne de compte. À titre d'exemple, un procédé de fabrication du miel, constituant un secret commercial pour un groupe de personnes dans une région particulière, pourrait contribuer à un type de miel doté de caractéristiques remarquables. Que ce soit dans le cadre de la *common law* ou au moyen de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, ce secret de commerce pourrait intervenir dans une marque d'indication géographique.

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?*

Voir la réponse donnée à la question 4 en ce qui concerne l'autorité nationale chargée de définir les régions ou les zones géographiques pour les vins. Les différents États ont également compétence pour cela, chacun d'entre eux pouvant fixer ses propres critères.

Les droits sur les indications géographiques régis par la *common law* seraient déterminés par une juridiction d'État ou une juridiction fédérale. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il n'existe pas d'ensemble de critères permettant aux juges de fonder une décision.

14. *Votre législation énonce-t-elle des critères pour les indications géographiques homonymes² des vins?*

Réglementation du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF)

La réglementation du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) interdisant pour les vins tout étiquetage et publicité trompeurs interdit également l'utilisation pour les vins d'indications géographiques présentant une ressemblance phonétique lorsqu'elles sont trompeuses. Voir 27 C.F.R., paragraphes 4.39 et 4.64. En ce qui concerne l'étiquetage des vins, l'article 4.39 a) 8) du titre 27 du C.F.R. interdit l'utilisation de mots ou de noms inventés qui tendent à créer une impression trompeuse. Cet article dispose que:

"[Ne doit pas figurer sur une étiquette] dans le nom de marque ni dans la désignation de la catégorie ou du type un mot ou un nom inventé qui simule, imite, ou tend à créer l'impression qu'est autorisée l'apposition sur le vin de la désignation d'une catégorie, d'un type, ou autre désignation licite reconnue par la réglementation dans cette région, à moins que le vin en question ne réponde aux conditions prescrites pour cette désignation et ne soit désigné effectivement ainsi sur les étiquettes."

En conséquence, l'utilisation d'un mot ou d'un nom inventé qui simule ou imite une indication géographique serait interdite au titre de l'article 4.39 a) 8), si ledit mot ou nom créait une impression fautive au sujet de l'un quelconque des éléments devant figurer sur l'étiquette au titre de la partie 4 du titre 27 du C.F.R.

L'article 4.64 énumère les pratiques prohibées en matière de publicité pour les vins. Est interdite à ce titre l'utilisation de déclarations, dessins ou modèles, procédés ou représentations qui tendent à créer l'impression que le vin est originaire d'une localité ou d'une région particulière (par exemple nom présentant une ressemblance phonétique), à moins qu'une appellation d'origine ne figure sur l'étiquette du produit annoncé et n'apparaisse directement associée dans la publicité avec la désignation de la catégorie et du type.

Demande d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce

Au titre des principes généraux de la Loi des États-Unis sur les marques, les mots qui présentent une ressemblance phonétique avec un terme générique, descriptif ou constituant une description erronée et de nature à induire en erreur peuvent être refusés à l'enregistrement. Bien qu'il n'existe pas de prononciation "correcte" d'une marque, dès lors que l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) peut démontrer que la marque proposée inclut l'équivalent phonétique d'une indication géographique, cette marque est traitée exactement comme si l'indication géographique était orthographiée correctement.

En particulier, l'article 2 a) constitue un empêchement absolu à l'enregistrement d'une désignation géographique qui apparaît initialement dans le commerce apposée sur des vins ou des spiritueux ou utilisée en relation avec ceux-ci à la date du 1^{er} janvier 1996 ou à compter de cette date, dès lors que cette désignation sert à identifier un lieu différent de celui dont les marchandises sont originaires. Ni un avertissement exprès ni la revendication du fait que la marque a acquis le caractère de signe distinctif conformément à l'article 2 f) ne pourront empêcher le refus [article 2 a)], dès lors

² Par "homonyme", on peut entendre des mots qui s'écrivent de la même façon mais qui ont à la fois une prononciation et un sens différents (par exemple "minute" = 60 secondes et "minute" = très petit). L'on présume ici que cette question renvoie en fait aux "homophones", c'est-à-dire aux mots qui, tout en s'écrivant différemment, se prononcent de la même manière et peuvent avoir la même signification (par exemple "Porto" et "Port-Oh").

que la marque est constituée d'une indication géographique désignant un lieu différent de celui dont les vins ou spiritueux sont originaires ou qu'elle comporte une telle indication.

Pour déterminer s'il existe un risque de confusion entre des marques, il y a lieu de prendre en compte notamment la ressemblance phonétique. Il n'existe pas de prononciation "correcte" d'une marque de fabrique ou de commerce puisqu'il est impossible de prédire comment le public prononcera tel ou tel nom de marque. En conséquence, la prononciation "correcte" ne constitue pas un critère permettant d'éviter un risque de confusion. Voir, par exemple, *In re Great Lakes Canning, Inc.*, 227 USPQ 483 (TTAB 1985) (CAYNA (modèle stylisé), pour des boissons sans alcool considérées comme susceptibles d'être confondues avec CANA, notamment pour les jus de fruits et de légumes en conserve et congelés). Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP), paragraphe 1203.04. Selon la doctrine des équivalents étrangers, un mot étranger (provenant d'une langue familière à une partie appréciable des consommateurs américains) et son équivalent anglais peuvent être estimés présenter une ressemblance ambiguë. Voir, par exemple, *In re American Safety Razor Co.*, 2 USPQ2d 1459 (TTAB 1987) (BUENOS DIAS pour une savonnette considérée comme susceptible d'être confondue avec GOOD MORNING, une crème à raser sans savon). TMEP, paragraphe 1203.04.

Les exemples ci-dessus sont mentionnés dans le cadre du refus prévu à l'article 2 d) ["risque de confusion", Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 d)], mais le schéma d'analyse des homonymes est le même aux fins de l'article 2 a). À titre d'illustration, une demande d'obtention de la marque "NAPPA VALLY" concernant du vin pourrait être refusée en application de l'article 2 a).

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

Oui. Voir les réponses données aux questions 1 à 14, *supra*.

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.

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?*

Une entité privée peut être titulaire des droits sur une indication géographique. Nous n'avons connaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire interdisant à une telle entité d'être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une indication géographique.

Enregistrement fédéral et autorité chargée du contrôle d'un terme géographique

Lorsqu'une marque de certification est constituée exclusivement ou essentiellement d'un terme géographique, l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) enquête sur la qualité du requérant pour contrôler l'utilisation de ce terme, si cette qualité n'est pas manifeste. En principe, l'autorité chargée de contrôler l'utilisation d'un terme géographique en tant que marque de certification est un organisme gouvernemental ou agréé par le gouvernement. Le droit qu'une personne privée peut acquérir sur un terme géographique est généralement un droit sur une marque de fabrique ou de commerce, fondé sur un usage exclusif ayant eu pour effet de conférer à ce terme le caractère de signe

distinctif des produits de cette personne. Toutefois, lorsqu'en raison des circonstances il s'avère souhaitable ou nécessaire qu'un grand nombre d'habitants d'une région, voire la totalité d'entre eux, utilisent le nom de cette région pour indiquer l'origine de leurs marchandises, la possibilité que ce nom devienne le signe distinctif d'un seul disparaît. Le terme serait alors utilisé par l'ensemble des habitants de la région, non en tant que marque de fabrique ou de commerce indiquant une origine commerciale mais en tant que marque de certification indiquant une origine régionale.

Lorsqu'un terme géographique est utilisé en tant que marque de certification, une double préoccupation s'impose: la première, préserver la liberté de tout habitant de la région d'utiliser ce terme, la seconde, empêcher tout usage abusif ou illicite de la marque qui serait préjudiciable à ceux qui peuvent se prévaloir du droit sur cette marque. En règle générale, une personne privée n'est pas la mieux placée pour remplir ces objectifs de façon satisfaisante. Le contrôle de l'utilisation du nom d'une région reviendrait logiquement aux pouvoirs publics de cette région. Ces derniers, directement ou par le biais d'un organisme habilité, auraient compétence pour préserver le droit de chacun et empêcher tout usage abusif ou illégal d'une marque.

Les pouvoirs publics en tant que requérants pour le dépôt d'une marque de certification géographique

Les requérants peuvent être les pouvoirs publics eux-mêmes (comme le gouvernement des États-Unis, un État ou une ville) ou l'un de leurs services, ou bien un organisme qui, sans appartenir formellement aux pouvoirs publics, en relève. Il peut exister des interactions entre plusieurs organismes appartenant à ces différentes catégories et lorsqu'il s'agit de décider de l'organisme qui doit déposer la demande, on choisit celui qui conduit effectivement le programme de certification ou qui lui est le plus directement associé. La détermination peut être faite par le requérant, sous réserve que l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) ne relève aucune incompatibilité entre le choix effectué et les faits indiqués dans le dossier.

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

Demande d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification – L'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO), la Commission de première instance et de recours pour les marques de fabrique ou de commerce (Trademark Trial and Appeal Board), les cours d'appel du circuit fédéral, la Cour suprême.

Demande d'enregistrement au niveau des États d'une marque de fabrique ou de commerce (ou d'une marque de certification) – La demande, comme l'appel, suivent les procédures établies par chaque État.

Requête en vue de la création d'une zone viticole américaine; plainte pour usage abusif d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine – Le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), la cour de district fédérale, la cour d'appel du circuit fédéral, la Cour suprême.

Action en concurrence déloyale – Droit d'agir devant les juridictions d'État et les juridictions fédérales.

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?*

Les procédures qui conduisent à la reconnaissance d'une indication géographique requièrent généralement l'initiative d'une entité ou d'une personne privée. Les États-Unis assurent la protection d'office des indications géographiques qui ont été notifiées au Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), en application des procédures prévues par cet organisme.

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

Marques de certification/marques de fabrique ou de commerce – Voir le titre 37 du C.F.R., paragraphe 2.6 a) 1) et suivants.

Requêtes en vue de la création d'une zone viticole américaine – Voir le titre 27 du C.F.R., paragraphe 9.

Marques de fabrique ou de commerce d'État – Voir les législations étatiques applicables.

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

Voir la réponse donnée à la question 10.

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

Voir les réponses données aux questions 10 et 21 *supra*.

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

Voir la réponse donnée à la question 10.

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

Oui.

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?*

S'agissant de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification, il existe tant des procédures d'opposition (après publication) que des procédures de radiation (après enregistrement). Ce sont des procédures administratives supervisées par l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO). La radiation peut également être ordonnée par une juridiction fédérale, suite à l'action en justice engagée par une personne privée.

S'agissant de la création d'une zone viticole américaine, les parties qui font opposition ont la possibilité de déposer une déclaration accompagnée de pièces justificatives auprès du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) dans le cadre de la période d'information et d'observations en vertu des règles prévues par la Loi sur les procédures administratives (titre 5 du Code des États-Unis, paragraphe 553). En outre, les plaintes pour usage abusif d'une indication géographique peuvent être déposées auprès de l'ATF. L'ATF examine alors l'affaire en ménageant aux parties intéressées la possibilité de présenter les pièces à l'appui de leur point de vue. En fonction des éléments produits, il détermine s'il a été fait un usage abusif de l'indication géographique ou s'il y a lieu de faire droit à la demande de création d'une zone viticole. Cette procédure lui permet d'apprécier l'utilisation d'une désignation ayant une signification géographique et de déterminer dans chaque cas d'espèce si la désignation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux obligations des États-Unis. Enfin, les décisions de l'ATF sont susceptibles d'appel devant les juridictions fédérales.

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

D'une manière générale, toute partie qui a qualité pour cela peut faire opposition à la reconnaissance d'une indication géographique. Une partie a "qualité" lorsqu'elle peut justifier d'un intérêt réel, financier ou autre, au résultat du litige.

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?*

S'agissant de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification, il y a lieu de suivre les procédures, dont la publicité est largement assurée, qui sont prévues pour le dépôt des marques de fabrique ou de commerce et des marques de certification devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO). S'agissant des vins d'origine bénéficiant d'une appellation d'origine étrangère distinctive qui sont notoirement connus des consommateurs et des professionnels aux États-Unis, la reconnaissance peut être obtenue en introduisant une requête auprès du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), en application du titre 27 du C.F.R., partie 12.

D. MAINTIEN DES DROITS

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

Enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification – La protection est prévue pour dix ans et renouvelable indéfiniment.

Région viticole – La protection peut être maintenue indéfiniment.

Enregistrement au niveau des États pour les marques de fabrique ou de commerce/marques de certification – La protection, dont la durée varie selon les États, est renouvelable indéfiniment.

Loi sur la concurrence déloyale au niveau fédéral/au niveau des États – La protection peut être maintenue indéfiniment.

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.*

Si la reconnaissance de l'indication géographique est obtenue au moyen de l'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification, la preuve de l'usage effectif (accompagnée des autres prescriptions formelles prévues par la loi) doit être déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) entre la cinquième et la sixième année qui suit l'enregistrement, puis au cours de la dixième année qui suit cet enregistrement, et ensuite tous les dix ans. La taxe de "confirmation" demandée entre la cinquième et la sixième année est actuellement de 100 dollars EU par classe (classification internationale). La taxe de renouvellement (exigible au dixième anniversaire puis tous les dix ans) s'élève actuellement à 300 dollars EU par classe (classification internationale).

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

En réponse aux questions 30 à 35, il est à nouveau souligné que la question du maintien des droits et de leur déchéance est fonction des circonstances.

Maintien des droits sur les marques de fabrique ou de commerce enregistrées au niveau fédéral – Lorsqu'une indication géographique est protégée sous la forme d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification enregistrée au niveau fédéral, les procédures de maintien sont celles définies par la Loi sur les marques (Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1051 et suivants) et les textes d'application (titre 37 du C.F.R., paragraphes 2.1 et suivants). Après publication d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification fédérale, les déclarations d'utilisation accompagnées des pièces justificatives doivent être déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) entre la cinquième et la sixième année qui suit la publication, puis lors de la dixième année qui suit cette publication et ensuite tous les dix ans. L'ensemble de ces documents est examiné par les spécialistes du PTO, mais le PTO ne procède pas d'office à une enquête sur l'utilisation de la marque. Il ne délivrera un refus provisoire que dans le cas où les pièces communiquées par le titulaire de la marque n'établissent pas la preuve de l'usage effectif.

L'article 14 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1064) énonce les conditions de radiation d'un enregistrement. L'enregistrement peut être radié à tout moment, si la marque devient le nom générique des produits ou services, ou si l'enregistrement a été obtenu frauduleusement. La procédure de radiation doit cependant être engagée par un tiers. Le PTO ne peut pas, de sa propre initiative, procéder à la radiation des enregistrements publiés conformément aux prescriptions de l'article 12 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1062).

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?*

Voir la réponse donnée à la question 30.

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

Voir la réponse donnée à la question 30.

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

Voir la réponse donnée à la question 30.

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.*

Voir la réponse donnée à la question 30.

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?*

Voir la réponse donnée à la question 30.

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?

Voir *supra* la réponse à la question 1.

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?*

Voir *supra* les remarques introductives et la réponse donnée à la question 1.

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?*

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce fédérale est soumis au paiement de taxes. Ces taxes sont prévues par la loi et fixées par les règlements d'application. Dans la mesure où elles peuvent varier de temps à autre, la consultation du site Web de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) permettra d'accéder aux informations les plus récentes. Ce site se trouve à l'adresse suivante: www.uspto.gov/. Le dépôt d'une requête visant à la création d'une zone viticole américaine n'est assujéti à aucune taxe.

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?*

En matière de marques de fabrique ou de commerce, ce sont les parties intéressées/lésées qui soulèvent les différends. Une partie qui s'estime en droit d'utiliser une indication géographique peut envoyer à son concurrent une lettre demandant "cessation et renoncement", s'adresser à l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) afin de faire opposition ou demander la radiation, ou engager une action devant les juridictions d'État ou les juridictions fédérales.

Les plaintes pour usage abusif d'une indication géographique sur des étiquettes ou dans des publicités pour les vins ou spiritueux distillés sont examinées par le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF). La partie lésée peut déposer une plainte auprès de cet organisme en alléguant de l'usage abusif d'une indication géographique. L'ATF examine alors l'affaire en ménageant aux parties intéressées la possibilité de présenter les pièces justificatives à l'appui de leur point de vue. En fonction des éléments de preuve communiqués, il déterminera s'il y a eu ou non utilisation abusive de l'indication géographique. Cette procédure lui permet d'apprécier l'effectivité de l'utilisation d'une désignation particulière ayant une signification géographique et de déterminer dans chaque cas d'espèce si cette utilisation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux obligations des États-Unis. Enfin, les décisions de l'ATF sont susceptibles d'appel devant les juridictions fédérales.

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?*

(Réponse d'ensemble pour les questions 40 à 43). Voir *infra* la réponse aux questions 44 à 46. En ce qui concerne la question 42, si l'indication géographique fait fonction de marque de fabrique ou de commerce et est enregistrée en tant que telle, elle peut faire l'objet d'une licence. Le bénéfice de l'utilisation de la marque qui est faite par le concessionnaire de la licence reviendra au déclarant.

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

Voir la réponse donnée à la question 40.

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?*

Voir la réponse donnée à la question 40.

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?*

Voir la réponse donnée à la question 40.

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?*

(Réponse d'ensemble pour les questions 44 à 46). Les conflits entre marques de fabrique ou de commerce et indications géographiques peuvent donner lieu à des procédures d'opposition ou de radiation portées devant la Commission de première instance et de recours pour les marques de fabrique du PTO (procédures administratives), à des requêtes aux fins de radiation soulevées lors de l'action civile introduite devant la juridiction fédérale ou la juridiction d'État, à l'introduction d'actions en concurrence déloyale devant la juridiction fédérale ou la juridiction d'État, ou à d'autres types de litiges entre personnes privées.

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?*

Voir la réponse donnée à la question 44.

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

Voir la réponse donnée à la question 44.

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.*

Loi fédérale sur les marques (incluant la protection des marques de certification) – Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1051 et suivants; titre 18, paragraphe 2320.

Loi fédérale sur la concurrence déloyale – Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1125.

Lois d'États sur les marques – Voir la législation des différents États.

Loi d'État sur la concurrence déloyale – Voir la législation des différents États.

Moyens de faire respecter les indications géographiques pour les vins et spiritueux

Les plaintes pour usage abusif d'une indication géographique sur des étiquettes ou dans des publicités pour les vins ou spiritueux distillés sont examinées par le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF). La partie lésée peut en effet déposer une plainte auprès de cet organisme en alléguant de l'usage abusif d'une indication géographique. L'ATF examine alors l'affaire en ménageant aux parties intéressées la possibilité de présenter les pièces justificatives à l'appui de leur point de vue. En fonction des éléments de preuve communiqués, il déterminera s'il y a eu ou non utilisation abusive de l'indication géographique. Cette procédure lui permet d'apprécier l'effectivité de l'utilisation d'une désignation particulière ayant une signification géographique et de déterminer dans chaque cas d'espèce si cette utilisation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux obligations des États-Unis. Enfin, les décisions de l'ATF sont susceptibles d'appel devant les juridictions fédérales.

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

Le titulaire d'une indication géographique peut revendiquer le droit à la protection de cette dernière. Sous certaines conditions, le concessionnaire d'une licence sur une indication géographique pourra être habilité à faire valoir ce droit. Bien entendu, le titulaire peut être une personne physique ou une personne morale. Voir également la réponse à la question 49.

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?*

Si le droit est revendiqué dans le cadre de l'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification, divers organes judiciaires et administratifs peuvent intervenir. L'enregistrement auprès du Service des douanes des États-Unis, lequel dépend du Trésor public, d'un enregistrement fédéral permet au titulaire d'une marque de faire cesser l'importation des marchandises portant atteinte à son droit. En application des articles 201 et suivants du titre 27 du Code des États-Unis, le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) examine les plaintes pour usage abusif d'une indication géographique se traduisant par une publicité ou un étiquetage trompeurs pour les vins et spiritueux. Les cours de district fédérales sont compétentes pour connaître des actions en concurrence déloyale intentées en application de l'article 43 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1125), l'appel suivant la procédure habituelle. Il est également possible de faire valoir son droit devant les juridictions d'État, l'appel étant porté devant la juridiction compétente selon la procédure habituelle.

Les taxes varient selon la juridiction saisie, et les frais afférents à l'action pour faire valoir un droit dépendent de la complexité du litige.

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

Demandes d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce/de certification
– Publication hebdomadaire au Bulletin officiel des marques de fabrique ou de commerce.

Décisions judiciaires étatiques et fédérales – Publication à intervalles variés par des chroniqueurs privés.

Zones viticoles agréées – Publication aux articles 9 et 12 du titre 27 du C.F.R. Cela étant, au moment de la création des zones viticoles américaines, le Service des alcools, des tabacs et des armes

à feu (ATF) est tenu de publier une décision définitive du Trésor dans le Registre fédéral, la portant de ce fait à la connaissance du public.

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.*

Aux termes de la Loi fédérale sur l'administration des alcools (Code des États-Unis, paragraphe 207 du titre 27), toute personne qui viole la Loi pourra être reconnue coupable de délit et passible à ce titre d'une amende de 1 000 dollars EU par infraction. L'usage abusif d'une indication géographique sur une étiquette ou dans une publicité pour les vins et spiritueux distillés peut constituer une telle violation.

Les dispositions pénales de la Loi de 1984 sur la contrefaçon des marques (Code des États-Unis, titre 18, paragraphe 2320) prévoient que les particuliers qui se livrent ou tentent de se livrer au trafic de marchandises ou de services en utilisant sciemment une marque contrefaite encourent une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars EU et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans. Les personnes morales sont passibles d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars EU. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 5 millions de dollars EU et/ou la peine de prison à 20 ans pour une personne physique et l'amende peut être portée à 15 millions de dollars EU pour une personne morale.

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.*

Non.

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

L'accord entre les États-Unis et l'Union européenne en matière de désignations géographiques de spiritueux distillés. Voir l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certains spiritueux distillés/boissons alcooliques, et le Règlement d'application du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) [titre 59 du Registre fédéral, 35623 (13 juillet 1994)].

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

A. GÉNÉRALITÉS (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?*

Oui.

Demandes d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce

S'agissant de l'enregistrement fédéral des marques de fabrique ou de commerce, l'article 2 a) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 a)] intègre les interdictions énoncées à l'article 23:1, 23:2 et 23:3 de l'Accord sur les ADPIC de la manière suivante. Il interdit, dans la partie applicable:

"l'enregistrement d'une marque constituée par une indication géographique ou contenant une telle indication géographique qui, apposée sur des vins ou des spiritueux ou en relation avec ces derniers, sert à identifier un lieu autre que celui dont sont originaires les produits et qui est utilisée initialement par le requérant un an ou plus après la date d'entrée en vigueur aux États-Unis de l'Accord sur l'OMC (tel qu'il est défini à l'article 2 9) de la Loi relative aux Accords du Cycle d'Uruguay)".

Par ailleurs, l'article 2 e) 3) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 e) 3)] interdit l'enregistrement au Registre principal d'une marque qui constitue une description fondamentalement erronée et de nature à induire en erreur sur l'origine géographique des produits ou services cités dans la demande. Une telle marque ne pourra faire l'objet d'un enregistrement ni au Registre principal ni au Registre complémentaire, sauf si elle a acquis un caractère distinctif ou a été utilisée de façon licite dans le commerce avant le 8 décembre 1993, date de promulgation de la Loi mettant en œuvre l'Accord de libre-échange nord-américain (*Public Law* 103–182, 107 Stat. 2057). L'enregistrement au Registre principal d'une marque non susceptible d'être enregistrée en application de l'article 2 e) 3) peut être envisagé en vertu de l'article 2 f), dès lors qu'il peut être établi que ladite marque est devenue un signe distinctif des produits ou services du fabricant commercialisés avant le 8 décembre 1993 [Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1052 e) 3) et 1052 f)]. L'enregistrement au Registre complémentaire d'une marque non susceptible d'être enregistrée en application de l'article 2 e) 3) peut être envisagé en vertu de l'article 23 dès lors que ladite marque a été utilisée dans le commerce de façon licite par son titulaire avant le 8 décembre 1993 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphes 1052 e) 3) et 1091). Voir l'article 1210.06 du Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP).

En conséquence, la simple présence dans une marque servant à identifier des vins ou des spiritueux d'une indication géographique qui constitue une description erronée entraîne un refus d'enregistrement, en application de l'article 2 a) et 2 e) 3) de la Loi sur les marques, en raison du fait que le terme fallacieux (quant aux vins ou spiritueux) est présumé être de nature à induire en erreur.

Utilisation sur des étiquettes contrôlées par le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF)

L'apposition sur des étiquettes d'une marque de fabrique ou de commerce incluant une indication géographique qui constitue une description fallacieuse est interdite par les règlements pertinents du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), même si la partie ne demande pas son enregistrement fédéral. L'ATF, organisme chargé d'assurer le respect de la loi et placé sous l'autorité du Trésor public des États-Unis, a pour mission d'appliquer et de faire respecter la législation fédérale en matière de fiscalité, d'étiquetage et de publicité pour les boissons alcooliques. Parmi ces lois, la Loi fédérale sur l'administration de l'alcool (Code des États-Unis, titre 27, paragraphes 201 et suivants) interdit la vente de boissons alcooliques dont l'étiquette n'est pas conforme à la réglementation visant à interdire que le consommateur ne soit induit en erreur et à garantir qu'il bénéficie d'une information suffisante quant à l'identité du produit. Les règlements de l'ATF mettant en vigueur l'article 205, pour ce qui est des vins et des spiritueux distillés, figurent respectivement aux parties 4 et 5 du titre 27 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.).

- Vins: étiquetage

Le titre 27 du C.F.R. énumère à l'article 4.39 les pratiques prohibées en matière d'étiquetage des vins. L'article 4.39 a) 1) dispose ainsi que les étiquettes pour les vins ne doivent faire apparaître aucune "[...] déclaration fausse ou inexacte en quelque détail que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence, ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

De plus, l'article 4.39 i) pose le principe de l'interdiction d'un nom de marque ayant une signification viticole, sauf si le vin répond aux critères de l'appellation d'origine pour la zone géographique désignée. Un nom a une telle signification s'il désigne un État ou un district (ou leurs équivalents étrangers), qu'il a été homologué comme zone viticole, y compris par un gouvernement étranger, ou que sa signification viticole a été constatée par le directeur de l'ATF [C.F.R., titre 27, paragraphe 4.39 i) 3)].

Par ailleurs, l'article 4.39 j) dispose qu'un nom de produit ayant une signification géographique particulière ne doit pas figurer sur une étiquette, à moins que le directeur de l'ATF n'estime, en raison de l'ancienneté de son utilisation, que ce nom est considéré par les consommateurs comme imaginaire et non représentatif de l'origine. En pareil cas, le mot "marque" doit figurer immédiatement après le nom du produit, en caractères de même taille, et aussi visible que celui-ci. En pareil cas également, une appellation d'origine doit figurer sur l'étiquette ainsi que, lorsque le directeur le demande, une déclaration disant expressément que la référence géographique n'exprime pas l'origine du vin.

L'article 4.39 k) interdit en outre de faire figurer sur les étiquettes de vins d'"autres déclarations, dessins ou modèles, procédés ou représentations qui indiquent ou laissent supposer un lieu d'origine qui n'est pas celui dont le vin est véritablement originaire".

Il convient de noter que les dispositions de l'article 4.33 du titre 27 du C.F.R. interdisent de faire figurer sur les étiquettes pour les vins les noms de marque qui sont trompeurs quant à l'âge, l'origine, l'identité ou toute autre caractéristique du produit.

Veillez noter toutefois qu'en vertu de l'article 4.21 b) 3) i) A) et B) un vin léger mousseux ayant le goût, l'arôme et les caractéristiques généralement attribués au champagne, mais ne répondant pas par ailleurs au critère du "champagne", peut comporter, outre la désignation de la catégorie de "vin mousseux", la désignation "style champagne" ou "type champagne".

- Vins: publicité

Le titre 27 du C.F.R. énumère, à l'article 4.64, les pratiques interdites en matière de publicité pour les vins. Aux termes de l'article 4.64 a) 1), une publicité pour les vins ne doit comporter "aucune déclaration fausse ou inexacte concernant quelque particularité notable que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

De plus, selon l'article 4.64 g), "aucun dessin ou modèle, déclaration, procédé ou représentation tendant à créer l'impression que le vin est originaire d'une localité ou d'une région particulière ne doit apparaître sur quelque publicité que ce soit, à moins qu'une appellation d'origine ne figure sur l'étiquette du produit annoncé et n'apparaisse dans la publicité directement associée avec la désignation de la catégorie et du type".

- Spiritueux: étiquetage

L'article 5.34 du titre 27 du C.F.R. interdit de faire figurer sur une étiquette de spiritueux distillé un nom de marque qui, seul ou associé à d'autres éléments imprimés ou graphiques, crée une impression ou une inférence en ce qui concerne l'âge, l'origine, l'identité ou toute autre caractéristique du produit.

En outre, l'article 5.42 a) du titre 27 du C.F.R. dispose que ne doit figurer sur une étiquette de spiritueux distillé "aucune déclaration fausse ou inexacte en quelque point que ce soit, ou qui tend à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

Toute étiquette de spiritueux distillé doit faire apparaître la catégorie et le type du produit (article 5.32 du titre 27 du C.F.R.). À ce titre, un nom géographique correspondant à un type distinctif de spiritueux distillé ne doit pas être attribué à un spiritueux distillé produit dans un lieu différent de la région particulière indiquée par ce nom (article 5.22 k) 1) du titre 27 du C.F.R.). Cette règle comporte plusieurs exceptions. Par exemple, le nom géographique pourra être autorisé si les mots "type", "américain" ou tout autre qualificatif indiquant le lieu de production véritable apparaissent directement associés au nom, en caractères sensiblement aussi visibles que celui-ci (article 5.22 k) 1) du titre 27 du C.F.R.). Il sera également autorisé si le directeur du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) constate expressément qu'il a, par l'usage et de notoriété publique, perdu sa signification géographique de telle manière qu'il est devenu générique (article 5.22 k) 2) du titre 27 du C.F.R.). L'ATF applique ces règles en conformité avec les dispositions de l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC.

Cela étant, aux fins de l'article 5.22 k) 3) du titre 27 du C.F.R., un nom géographique qui ne correspond pas à un type distinctif de spiritueux distillé et n'est pas devenu générique ne doit pas être appliqué à un spiritueux distillé produit dans un autre lieu que la localité ou la région qu'il indique.

- Spiritueux: publicité

L'article 5.65 du titre 27 du C.F.R. énumère les pratiques interdites en matière de publicité pour les spiritueux. L'article 5.65 a) 1) interdit en particulier d'utiliser toute "déclaration fausse ou inexacte en quelque point que ce soit, ou qui tend à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

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?*

L'expression "indication géographique" n'est synonyme ni d'"appellation d'origine" ni d'"indication de provenance". Par "indication géographique", on entend tout terme géographique indiquant une provenance. Même lorsqu'un terme géographique n'est pas formellement une "appellation d'origine" telle qu'elle est définie par le Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF), son enregistrement peut néanmoins être refusé en application de l'article 2 a). Une "indication de provenance" ne renvoie pas nécessairement à une "provenance géographique". C'est ainsi que la marque Coca-Cola[®], utilisée par toute entité autre que le titulaire véritable, serait considérée comme une fausse "indication de provenance". En conséquence, si ces différents termes peuvent être interchangeables dans une circonstance donnée (par exemple "Napa Valley" est une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de source), il n'en va pas nécessairement ainsi.

Indications géographiques – L'expression "indication géographique" figure dans la Loi sur les marques à l'article 2 a) [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 2 a)].

Appellations d'origine – La réglementation du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) définit l'"appellation d'origine" au double point de vue des limites géographiques et du pourcentage de vin élaboré à partir des fruits ou des produits agricoles produits à l'intérieur de ces limites. Voir l'article 4.25 a) du titre 27 du C.F.R. qui prescrit que, afin qu'un produit alcoolisé réunisse les conditions requises pour une appellation d'origine, il doit provenir à 75 pour cent de fruits ou de produits agricoles de la zone d'appellation correspondant à un découpage politique. Pour une zone viticole, 85 pour cent des raisins doivent provenir de la zone désignée. Dans ses détails cependant, la définition de l'"appellation" peut varier d'un État à l'autre. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, un vin de l'Oregon doit être élaboré à 100 pour cent à partir de raisins produits dans la zone désignée.

Indications de provenance – Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'expression "indication de provenance" n'apparaît généralement pas dans la législation des États-Unis comme synonyme de "indication géographique" ni d'"appellation d'origine". Lorsqu'elle est utilisée pour des marques de fabrique ou de commerce, elle ne renvoie pas exclusivement, ni même principalement, aux indications géographiques de vins et spiritueux. La définition de la "marque de fabrique ou de commerce" figurant à l'article 45 (Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 45) dispose qu'une marque de fabrique ou de commerce sert à désigner et à distinguer des produits, ainsi qu'à indiquer leur provenance, même si cette dernière est inconnue.

3. *Votre législation énonce-t-elle des critères, en ce qui concerne les indications géographiques homonymes³ pour les vins et les spiritueux?*

Réglementation du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF)

La réglementation du Service des alcools, des tabacs et des armes à feu (ATF) interdisant pour les vins tout étiquetage et publicité trompeurs interdit également l'utilisation trompeuse d'indications géographiques pour les vins qui présentent une ressemblance phonétique. Voir les articles 4.39 et 4.64 du titre 27 du C.F.R.

En ce qui concerne l'étiquetage des vins, l'article 4.39 a) 8) du titre 27 du C.F.R. interdit l'utilisation de mots ou de noms inventés qui tendent à créer une impression trompeuse. Cet article dispose que:

"[Ne devra pas figurer sur une étiquette] dans le nom de marque ni dans la désignation de la catégorie ou du type un mot ou un nom inventé qui simule, imite, ou tend à créer l'impression qu'est autorisée l'apposition sur le vin de la désignation d'une catégorie, d'un type, ou d'une autre désignation licite reconnue par la réglementation dans cette région, à moins que le vin en question ne réponde aux conditions prescrites pour cette désignation et ne soit désigné effectivement ainsi sur les étiquettes."

En conséquence, l'utilisation d'un mot ou d'un nom inventé qui simule ou imite une indication géographique serait interdite au titre de l'article 4.39 a) 8), si ledit mot ou nom créait une impression

³ Par "homonyme", on peut entendre des mots qui s'écrivent de la même façon mais qui ont à la fois une prononciation et un sens différents (par exemple "minute" = 60 secondes et "minute" = très petit). L'on présume ici que cette question renvoie en fait aux "homophones", c'est-à-dire aux mots qui, tout en s'écrivant différemment, se prononcent de la même manière et peuvent avoir la même signification (par exemple "Porto" et "Port-Oh").

fausse en ce qui concerne l'un quelconque des éléments devant figurer sur l'étiquette selon la partie 4 du titre 27 du C.F.R.

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'article 4.64 énumère les pratiques prohibées en matière de publicité pour les vins. Est interdite à ce titre l'utilisation de déclarations, dessins ou modèles, procédés ou représentations qui tendent à créer l'impression que le vin est originaire d'une localité ou d'une région particulière (par exemple en raison d'une ressemblance phonétique), à moins qu'une appellation d'origine ne figure sur l'étiquette du produit annoncé et n'apparaisse directement associée dans la publicité avec la désignation de la catégorie et du type.

La réglementation ATF interdit également tout étiquetage et publicité trompeurs en matière de vins et de spiritueux distillés. En vertu de l'article 5.42 a) du titre 27 du C.F.R., une étiquette de spiritueux distillé ne devra inclure aucune "déclaration fausse ou inexacte en quelque détail que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet".

En outre, l'article 5.65 a) 1) du titre 27 du C.F.R. interdit l'utilisation de toute "déclaration fausse ou inexacte en quelque détail que ce soit, ou tendant à créer une impression trompeuse, que ce soit directement ou en raison d'une omission, d'une inférence ou de l'adjonction d'informations scientifiques ou techniques sans objet". En conséquence, est interdite toute représentation qui tend à créer l'impression trompeuse que les spiritueux ont été transformés dans une localité ou un pays ou importés d'une localité ou d'un pays autres que la localité ou le pays d'origine véritable (par exemple utilisation d'un nom présentant une ressemblance phonétique).

Demande d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce

Au titre des principes généraux de la Loi des États-Unis sur les marques, les mots qui présentent une ressemblance phonétique avec un terme générique, descriptif ou constituant une description erronée et de nature à induire en erreur peuvent être refusés à l'enregistrement. Bien qu'il n'existe pas de prononciation "correcte" d'une marque, dès lors que l'Office des brevets et des marques des États-Unis (PTO) peut démontrer que la marque proposée inclut l'équivalent phonétique d'une indication géographique, cette marque est traitée exactement comme si l'indication géographique était orthographiée correctement.

En particulier, l'article 2 a) constitue un empêchement absolu à l'enregistrement d'une désignation géographique qui apparaît initialement dans le commerce apposée sur des vins ou des spiritueux ou en relation avec ceux-ci à la date du 1^{er} janvier 1996 ou à compter de cette date, dès lors que cette désignation sert à identifier un lieu différent de celui dont les marchandises sont originaires. Ni une renonciation expresse à l'indication géographique ni la revendication du fait qu'elle a acquis le caractère de signe distinctif conformément à l'article 2 f) ne pourront empêcher le refus [(article 2 a)] dès lors que la marque est constituée d'une indication géographique désignant un lieu différent de celui dont les vins ou spiritueux sont originaires ou qu'elle comporte une telle indication.

Pour déterminer s'il existe un risque de confusion entre des marques, il y a lieu de prendre en compte la ressemblance phonétique. Il n'existe pas de prononciation "correcte" d'une marque de fabrique ou de commerce puisqu'il est impossible de prédire comment le public prononcera tel nom particulier de marque. En conséquence, la prononciation "correcte" ne constitue pas un critère permettant d'éviter un risque de confusion. Voir, par exemple, In re Great Lakes Canning, Inc., 227 USPQ 483 (TTAB 1985) (CAYNA (modèle stylisé) pour des boissons sans alcool considérées comme susceptibles d'être confondues avec CANA, notamment pour les jus de fruits et de légumes en conserve et congelés). Article 1203.04 du Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques (TMEP).

Selon la doctrine des équivalents étrangers, un mot étranger (provenant d'une langue familière à une partie appréciable des consommateurs américains) et son équivalent anglais peuvent être estimés présenter une ressemblance ambiguë. Voir, par exemple, *In re American Safety Razor Co.*, 2 USPQ2d 1459 (TTAB 1987) (BUENOS DIAS pour une savonnelle considérée comme susceptible d'être confondue avec GOOD MORNING, une crème à raser sans savon). TMEP, paragraphe 1203.04.

Les exemples ci-dessus sont mentionnés dans le cadre du refus prévu à l'article 2 d) ["risque de confusion", Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 d)], mais le schéma d'analyse des homonymes est le même aux fins de l'article 2 a). À titre d'illustration, une demande d'obtention de la marque "NAPPA VALLY" concernant du vin pourrait être refusée en application de l'article 2 a).

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?*

Oui.

Demandes d'enregistrement fédéral d'une marque de fabrique ou de commerce

S'agissant de l'enregistrement fédéral des marques de fabrique ou de commerce, l'article 2 a) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 a)] intègre les interdictions énoncées à l'article 23:1, 23:2 et 23:3 de l'Accord sur les ADPIC de la manière suivante. Il interdit, dans la partie applicable:

"l'enregistrement d'une marque constituée par une indication géographique ou contenant une telle indication géographique qui, apposée sur des vins ou des spiritueux ou utilisée en relation avec ceux-ci, sert à identifier un lieu autre que celui dont sont originaires les produits et qui est utilisée initialement par le requérant un an ou plus après la date d'entrée en vigueur aux États-Unis de l'Accord sur l'OMC (tel qu'il est défini à l'article 2 9) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay)".

Par ailleurs, l'article 2 e) 3) de la Loi sur les marques [Code des États-Unis, titre 15, paragraphe 1052 e) 3)] interdit l'enregistrement au Registre principal d'une marque qui constitue une description fondamentalement erronée et de nature à induire en erreur sur l'origine géographique des produits ou services cités dans la demande.

En conséquence, la simple présence dans une marque servant à identifier des vins ou des spiritueux d'une indication géographique qui constitue une description fallacieuse entraîne un refus d'enregistrement, en application de l'article 2 a) et 2 e) 3) de la Loi sur les marques, en raison du fait que le terme fallacieux (quant aux vins ou spiritueux) est présumé être de nature à induire en erreur.
