

La marque de garantie au secours des indications de provenance suisses: fausse bonne idée?

CLAUDIA MARADAN*

La protection des indications géographiques est un sujet central de ce début de siècle. Entre l'option fondée sur une protection sui generis et celle fondée sur le seul enregistrement des indications géographiques, la marque de garantie semble, de plus en plus, tenter les milieux intéressés. Ce phénomène est renforcé par le fait que certaines législations prévoient un régime de faveur dans l'application des motifs absolus d'exclusion pour les marques de garantie constituées exclusivement d'une indication géographique. La présente contribution se propose d'examiner si, en l'absence d'une prescription similaire dans la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, l'art. 21 LPM peut recevoir une interprétation équivalente, et si cela est souhaitable pour améliorer la protection des indications de provenance suisses.

- I. Introduction
- II. Définition de la marque de garantie
- III. La marque de garantie et les motifs absolus d'exclusion
 - 1. En droit positif suisse
 - 2. À l'étranger
 - 3. Synthèse
- IV. La marque de garantie offre-t-elle vraiment une meilleure protection aux indications géographiques suisses?
 - 1. À l'étranger
 - 2. En Suisse
- V. De lege ferenda: est-il souhaitable d'introduire une exception permettant l'enregistrement des indications géographiques comme marques de garantie?
 - 1. Au regard de l'harmonisation législative avec nos voisins
 - 2. Au regard de la protection des indications de provenance suisses

VI. Conclusion

Résumé / Zusammenfassung

I. Introduction

On lit parfois¹ que le droit suisse des marques n'est pas euro compatible sur le thème de la marque de garantie, en raison du fait que, contrairement à la Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et au Règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11 / LPM) ne prévoit pas l'enregistrement de désignations géographiques comme marques de garantie, par dérogation à l'art. 2 let. a LPM.

De plus, certains auteurs² étayaient souvent ce grief en invoquant le carac-

tère particulier de la marque de garantie, dont la fonction ne serait pas de distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres entreprises, mais uniquement de garantir l'existence de caractéristiques communes des produits ou services qui en sont munis.

Enfin, la protection des indications géographiques est l'une des pierres d'achoppement des négociations se tenant dans le cadre du cycle de Doha de l'OMC, où se confrontent des conceptions diamétralement opposées entre les partisans d'un système de protection fondé sur l'enregistrement de marques de garantie (*certification marks*) et les partisans d'une protection *sui generis*.

Dans ce contexte, la présente étude se propose, après avoir brièvement défini la marque de garantie (II), d'aborder le sujet selon une approche comparative, en recherchant les similitudes et les différences entre le droit suisse et quelques législations de comparaison (Allemagne, Royaume-Uni, Union européenne et USA) (III); en synthèse, nous chercherons à savoir comment se décline, pour la marque de garantie, la fonction distinctive attachée à toute marque et si cela doit entraîner une application différenciée du motif d'exclusion de l'art. 2 let. a LPM. Dans un second

* Dr en droit, avocate, Pully.

¹ L. DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, 2^e éd., Bâle 1999, MSchG 21 N 7.

² Cf. en particulier; DAVID (n. 1), MSchG 21 N 7; E. MARBACH, *SIWR* III, 28 et 225 (n. 2).

temps, la réflexion sera orientée sur la question de savoir si la marque de garantie est la bonne façon de protéger les indications de provenance suisses en particulier à l'étranger (IV). Enfin, sera abordée la question de savoir si un changement législatif est souhaitable (V).

II. Définition de la marque de garantie

La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises (art. 21 al.1 LPM). Contrairement à la marque individuelle, la marque de garantie ne semble donc pas servir – à tout le moins pas principalement – à *distinguer* les produits ou les services d'une *entreprise de ceux des autres entreprises*. Elle remplit une autre fonction, qui est de *garantir* que les produits et les services munis d'une telle marque présentent des qualités communes déterminées³.

Ainsi, dans la mesure où la fonction classique de la marque est concernée, en tant que référence à la provenance commerciale des produits et services auxquels elle s'applique⁴, il est vrai que la marque de garantie apparaît sous un autre jour que la marque individuelle. Elle ne correspond en parti-

culier pas – à tout le moins pas complètement – à la définition de la marque telle qu'elle figure à l'art. 1^{er} LPM, ce qui a conduit certains à considérer que les motifs absolus d'exclusion, en particulier celui tiré de l'appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM), ne devaient pas être appliqués de la même manière pour la marque de garantie que pour les autres types de marque⁵.

III. La marque de garantie et les motifs absolus d'exclusion

Dans ce paragraphe, seul sera traité le motif tiré de l'appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM), respectivement du caractère descriptif (au sens des législations de comparaison).

1. En droit positif suisse

a) La systématique légale et le message du Conseil fédéral

Avec la marque collective, la marque de garantie fait l'objet d'un chapitre spécifique de la LPM⁶. Toutefois, comme l'indique le message du Conseil fédéral, elle n'en est pas moins soumise à l'application des dispositions des autres chapitres de la loi, dans la mesure où les art. 23 à 27 n'en disposent pas autrement⁷.

A défaut de disposition contraire explicite, l'art. 2 let. a LPM s'applique donc pleinement aux marques de garantie⁸. Celles-ci ne peuvent en conséquence pas être constituées exclusivement de signes appartenant au domaine public, qu'il s'agisse d'indications géographiques répondant à la définition de l'indication de provenance figurant à l'art. 47 al. 1 LPM ou d'autres désignations descriptives.

b) La pratique de l'IPI

Dans sa pratique d'examen, l'IPI applique l'art. 2 let. a LPM de la même

Der Schutz geografischer Herkunftsangaben stellt zu Beginn dieses Jahrhunderts ein zentrales Anliegen dar. Die zwischen den Optionen des Schutzes durch ein sui generis System und durch die Eintragung geografischer Herkunftsangaben in ein Register angesiedelte Garantiemarke scheint in zunehmendem Masse das Interesse der betroffenen Kreise zu wecken. Das Phänomen wird dadurch verstärkt, dass gewisse Rechtsordnungen Garantiemarken, welche ausschliesslich aus einer geografischen Herkunftsangabe bestehen, bei den absoluten Ausschlussgründen bevorzugt behandeln. Mit dem vorliegenden Beitrag soll geprüft werden, ob in Abwesenheit einer entsprechenden gesetzlichen Bestimmung im Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben Art. 21 MSchG entsprechend ausgelegt werden kann und ob dies zur Verbesserung des Schutzes von schweizerischen Herkunftsangaben wünschbar ist.

³ DAVID (n. 1), MSchG 21 N 5.

⁴ Soit la possibilité pour les consommateurs de rattacher à une entreprise particulière les produits ou les services qui en sont munis.

⁵ Cf. en particulier DAVID (n. 1), MSchG 21 N 7.

⁶ Chapitre 2.

⁷ Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, 29.

⁸ M. THOMANN, Zur Garantiemarke nach schweizerischem Recht, SJZ 1996, 326.

manière aux marques de garantie qu'aux marques individuelles. Ainsi n'accepte-t-il d'enregistrer des indications descriptives comme marques de garantie verbales qu'avec la mention «marque imposée»⁹. Pour le surplus, seules des marques non descriptives ou présentant un graphisme particulier ont été admises à l'enregistrement sans cette précision¹⁰.

c) *La doctrine suisse*

En raison de la fonction très particulière de la marque de garantie, à savoir garantir des qualités communes déterminées des produits et services, certains auteurs soutiennent que la force distinctive n'est pas un critère indispensable pour en obtenir l'enregistrement¹¹. Ainsi, DAVID se réfère-t-il à l'art. 15 al. 2 de la Directive (CE) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, en vertu duquel les Etats membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie¹². Selon cet auteur, le droit suisse n'est pas euro compatible sur ce point, et d'après lui, la marque de garantie suisse peut en principe être constituée de signes appartenant au domaine public¹³. Il précise toutefois qu'il ne faudrait conseiller à personne de déposer un signe purement verbal; en revanche, la présence d'un graphisme insuffisamment original au regard de la force distinctive devrait à son avis ouvrir l'accès à l'enregistrement à titre de marque de garantie.

Quant à MARBACH, il relève qu'en raison du maintien de la disponibilité du signe pour les tiers, les questions de la force distinctive et de l'impératif de disponibilité se posent de façon moins aiguë pour les marques de garantie (et les marques collectives) que pour les marques individuelles¹⁴.

2. À l'étranger

a) *La Directive (CE) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (La Directive)*

D'après l'art. 15 al. 2 de la Directive, les Etats membres peuvent prévoir, par dérogation à l'art. 3 par. 1, que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie (des marques collectives ou des marques de certification).

Cette disposition offre une faculté aux Etats membres de l'Union européenne dont la législation prévoit l'enregistrement de marques collectives, de marques de garantie ou de marques de certification. On remarque en particulier que seules les indications relatives à la provenance géographique font l'objet d'une exception aux motifs absolus d'exclusion, et non les autres désignations descriptives.

L'Allemagne et le Royaume-Uni notamment ont fait usage de cette faculté¹⁵.

b) *La loi sur les marques allemande (MarkenG)*

Le § 97 Abs. 1 MarkenG prévoit ceci: «*Als Kollektivmarken können alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.*»

Le législateur allemand n'a légiféré que sur la marque collective, mais la définition de celle-ci est si large qu'elle concerne également la marque de garantie¹⁶.

Comme l'indique STRÖBELE¹⁷, il ressort clairement de la formulation du § 97 Abs. 1 que le caractère dis-

tinctif (*Eignung zur Unterscheidung*) des marques collectives ne se mesure pas uniquement à l'aune de l'origine commerciale des produits et services (*auf den betrieblichen Ursprung der Waren/DL*), mais également en fonction d'autres propriétés de ceux-ci, telles que la provenance géographique ou une qualité particulière. Autrement dit, les marques collectives allemandes servent à distinguer *un produit déterminé*¹⁸ *d'un autre produit de même nature, en fonction de qualités particulières* qui sont attachées au premier mais pas au second; elles n'ont en revanche pas uniquement pour but de distinguer les produits *d'une entreprise de ceux d'autres entreprises*, mais plutôt d'individualiser un produit par rapport à un autre produit, en ce sens que seul celui muni de la marque revêt certaines propriétés déterminées. A notre avis, c'est également le cas de la marque de garantie suisse¹⁹.

D'après le § 99 MarkenG, les marques collectives peuvent être cons-

⁹ Voir p.ex. CH 469 377 (Vacherin), CH 455 591 (Goron), CH 504 290 (Tilsiter), CH 4735 10 (Glarner-Kalberwurst).

¹⁰ Voir p.ex. CH 506 827 (Upnp), CH 515 503, CH 500 809, CH 513 325 Vallemaggia pietra viva.

¹¹ DAVID (n. 1), MSchG 21 N 7.

¹² L'art. 64 al. 2 du Règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire a la même teneur s'agissant des marques communautaires collectives.

¹³ Il est intéressant de relever ici que DAVID souhaite aller plus loin que le droit communautaire, qui ne prévoit d'exception au régime d'exclusion des signes descriptifs que pour ceux servant à indiquer la provenance géographique des produits et services. Selon lui, cela est «curieux» (eigenartig).

¹⁴ MARBACH, (n. 2), 28, 225

¹⁵ Allemagne: § 97 Abs. 1 MarkenG; Royaume-Uni: Schedule 2, Section 3(1), Trademarks Act 1994.

¹⁶ STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7^e éd. 2003, p. 1215.

¹⁷ Op. cit., 1231.

¹⁸ Le terme «produit» recouvre ici tant les produits que les services. A des fins de clarté, seul le mot «produit» sera utilisé dans la suite du présent texte.

¹⁹ Cf. infra 3. b).

tituées exclusivement de signes ou d'indications qui peuvent servir, dans le commerce, à indiquer la provenance géographique des produits ou des services. Cette disposition exclut uniquement le motif de refus tiré du § 8 Abs. 2 ch. 2 MarkenG en tant qu'il vise les indications géographiques; les motifs de refus tels que l'exclusion des autres signes descriptifs, l'absence de force distinctive (§ 8 Abs. 2 ch. 1 MarkenG), le caractère usuel (§ 8 Abs. 2 ch. 3 MarkenG) y compris les désignations de sorte (§ 126 Abs. 2 MarkenG) demeurent²⁰. Elle est conforme à l'option offerte par l'art. 15 al. 2 de la Directive qui ne prévoit pas d'autre exception en faveur des marques collectives, de garantie ou de certification.

Conformément à la Directive également, le § 100 Abs. 1 MarkenG prévoit que l'enregistrement d'une indication de provenance comme marque collective ne donne pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers d'utiliser cette indication dans le commerce d'une façon conforme à la bonne foi et dans le respect du § 127 MarkenG²¹. Malgré l'enregistrement à titre de marque collective, l'usage *descriptif* correct d'une indication de provenance est donc laissé à la libre disposition des tiers, qu'ils soient ou non membres de l'association titulaire de la marque²². Deux limites

sont posées à ce droit d'usage des tiers: d'une part, ils doivent respecter le droit de la concurrence, et en particulier éviter tout rapprochement avec la marque collective notamment dans leur publicité (p. ex. en reprenant le style graphique de celle-ci); d'autre part, ils doivent respecter les §§ 126 ss MarkenG qui interdisent l'usage d'indications de provenance trompeuses²³.

Par ailleurs, si une marque collective est constituée d'une indication géographique, le règlement de cette marque (*Markensatzung*) doit prévoir que toute personne dont les produits ou les services proviennent de la même aire géographique et répondent aux conditions contenues dans ledit règlement peut devenir membre du groupement titulaire, et être admise dans le cercle des personnes autorisées à utiliser la marque (§ 102 Abs. 3 MarkenG). Cette disposition, comme celle du § 100, doit empêcher les situations insupportables qui peuvent résulter de la possibilité de faire enregistrer des indications géographiques comme marques collectives²⁴.

S'agissant enfin de l'examen de la marque collective, le § 103 MarkenG le soumet, comme pour les marques individuelles, aux motifs généraux de refus des §§ 3, 8 et 10 MarkenG. Toutefois, Ströbele relève que les particularités propres à la marque collective ne doivent pas être ignorées lors de l'examen matériel d'une demande d'enregistrement²⁵: compte tenu du fait que le caractère distinctif d'une marque collective ne se définit pas uniquement par référence à une entreprise déterminée mais également par référence à des propriétés particulières des produits et services, il ne faut à son avis pas appliquer les mêmes exigences en matière de force distinctive pour les marques collectives que pour les marques individuelles²⁶.

Si l'on compare la marque collective allemande à la marque de ga-

rantie suisse, on relève un certain nombre de similitudes. Comme la marque de garantie suisse, la marque collective allemande est définie par référence à des propriétés déterminées des produits et services, et son usage est ouvert à toute personne dont les produits ou services remplissent les conditions définies dans le règlement. En revanche, la loi allemande ne prévoit ni contrôle de la part du titulaire, ni sanctions spécifiques en cas de mésusage, ce qui peut sans autre s'expliquer par le fait qu'il s'agit précisément d'une marque collective: le contrôle et les sanctions sont dans ce cas plutôt du ressort des statuts de l'association titulaire. Mais il existe encore une autre différence considérable entre la marque de garantie suisse et la marque collective allemande: alors que la seconde peut, de par la loi, être constituée exclusivement d'une désignation pouvant servir à indiquer la provenance géographique des produits et services, la première n'est pas au bénéfice d'une telle exception. C'est une différence de poids dans la comparaison de notre législation avec la législation allemande²⁷.

c) *Le Trade Marks Act (Royaume-Uni)*

Au Royaume-Uni, la «certification mark» fait l'objet d'un chapitre spécifique du Trade Marks Act 1994, où elle est définie ainsi: «*In relation to a certification mark the reference in section 1 (1) (signs of which a trade mark may consist) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not.*»

Comme c'est le cas pour la marque collective allemande, cette définition de la «certification mark» s'attache plus à une fonction distinctive de la marque relative à la nature des produits qu'à une fonction distinctive

²⁰ STRÖBELE/HACKER (n.16), 1221.

²¹ Cette disposition interdit l'usage d'indications de provenance trompeuses.

²² STRÖBELE/HACKER (n.16), 1222.

²³ STRÖBELE/HACKER (n.16), 1223.

²⁴ STRÖBELE/HACKER (n.16), 1228.

²⁵ STRÖBELE/HACKER (n.16), 1230 s.

²⁶ Cette opinion peut être rapprochée de celle exprimée par DAVID, lorsqu'il affirme qu'un graphisme par hypothèse insuffisant pour permettre l'enregistrement d'une marque individuelle peut suffire pour obtenir l'enregistrement d'une marque de garantie (cf. supra 1. c)).

²⁷ Cela vaut également pour la comparaison avec la législation communautaire, avec celle du Royaume-Uni ainsi qu'avec celle des USA.

relative à la provenance commerciale de ceux-ci. Autrement dit, la *certification mark* doit permettre d'individualiser les produits revêtant des caractéristiques qualitatives déterminées par rapport aux produits qui en sont dépourvus, plutôt que de les attribuer à une entreprise déterminée.

Comme le législateur allemand, le législateur britannique a fait usage de l'option offerte par l'art. 15 al. 2 de la Directive, en prévoyant une exception pour les indications géographiques: celles-ci ne sont pas exclues de l'enregistrement à titre de marque de certification (Schedule 2, section 3(1) Trade Marks Act 1994). C'est la seule exception prévue en matière de signes descriptifs, comme l'indique le UKPTO sur son site web²⁸.

Conformément à la Directive également, la section 3(2) du Trade Marks Act 1994 prévoit que le titulaire d'une marque de garantie constituée d'une indication géographique ne peut pas interdire l'utilisation de cette indication d'une façon conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, l'usage par une personne légitimée à utiliser un nom géographique déterminé ne peut pas être interdit²⁹.

La comparaison de la marque de certification britannique à la marque de garantie suisse permet de relever certaines similitudes. Comme la marque de garantie suisse, la marque de certification britannique est définie par référence à des propriétés déterminées des produits et services, et son usage est interdit pour les propres produits et services de son titulaire (Schedule 2, § 4 Trade Marks Act 1994). Un règlement doit également accompagner la demande d'enregistrement, lequel doit cependant comporter un nombre d'éléments obligatoires bien plus important que ce qui est prévu par la LPM pour la marque de garantie. Ainsi, doivent obligatoirement être définis: le cercle des usagers autorisés, les caractéristiques devant être attestées par la marque, la

façon dont ces caractéristiques seront testées par l'organe de certification (*certifying body*) et la façon dont celui-ci contrôlera l'usage de la marque, ainsi que les procédures de règlement des différends (Schedule 2, § 6 Trade Marks Act 1994). En ce qui concerne les éléments que l'office vérifie, il faut noter en particulier l'aptitude du déposant à certifier les qualités des produits ou services pour lesquels la marque est déposée ainsi que le point de savoir si l'enregistrement serait à l'avantage du public³⁰. Par ailleurs, la marque de certification ne peut être transférée sans l'accord de l'office (Schedule 2, §12 Trade Marks Act 1994).

L'obtention d'une marque de certification britannique est donc soumise à des contraintes nettement plus grandes que l'obtention d'une marque de garantie suisse, et dans cette mesure, apparaît relativement difficile d'accès. Elle est de plus soumise à une surtaxe qui s'élève actuellement à 200 livres sterling. Il s'agit là de différences de taille entre la législation suisse et la législation britannique.

d) *Le Règlement sur la marque communautaire (RMC)*

Le législateur communautaire n'a légiféré que sur la marque communautaire collective, non sur une éventuelle marque communautaire de garantie. A la lecture de l'art. 64 al. 1 RMC, la marque communautaire collective est définie uniquement comme une marque propre à distinguer les produits et les services des membres de l'association qui en est titulaire de ceux d'autres entreprises. Cette définition correspond à celle de la marque collective suisse; elle ne se réfère en particulier pas à des qualités communes déterminées des produits ou des services. En revanche, comme la marque collective allemande et la marque de certification britannique, la marque communautaire collective

bénéficie d'une exception en ce qui concerne l'exclusion des signes descriptifs (art. 7 al. 1 let. c RMC) lorsqu'elle est constituée d'une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

Dans la mesure où la marque communautaire collective ne correspond pas à la définition de la marque de garantie suisse, la comparaison entre notre législation et le RMC s'arrête là.

e) *Le Lanham Act (USA)*

Aux Etats-Unis, la marque de certification est définie ainsi (Section 45, 15 U.S.C §1127): «*The term «certification mark» means any word, name, symbol or device, or any combination thereof used by a person other than its owner (...) to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.*»

La marque de certification américaine se distingue des marques de fabrique et de commerce (*trademarks*) et des marques de services (*service marks*) par deux caractéristiques: d'une part, une marque de certification n'est pas utilisée par son titulaire et, d'autre part, une marque de certification

²⁸ «A certification Mark must, in the first instance, meet the acceptance requirements for «ordinary» trade marks, apart from geographical origin.» (<http://www.patent.gov.uk/tm/index.htm>).

²⁹ Section 3(2) Trade Marks Act 1994: «*However, the proprietor of such a mark is not entitled to prohibit the use of the signs or indications in accordance with honest practices in industrial or commercial matters (in particular, by a person who is entitled to use a geographical name).*»

³⁰ Les indications données par le UKPTO sur son site web ne permettent toutefois pas de savoir comment celui-ci exerce ce contrôle.

n'indique pas l'origine commerciale ni ne distingue les produits et services d'une personne de ceux d'une autre³¹. Par ailleurs, la législation américaine prévoit la même exception que les droits allemand, britannique et communautaire en ce qui concerne les marques constituées d'une indication géographique: contrairement aux règles applicables aux autres types de marques, une indication géographique peut être enregistrée comme marque de certification.

Il faut toutefois préciser que la protection des indications géogra-

phiques aux USA n'a rien de comparable avec celle qui a cours en Suisse ou encore dans d'autres pays européens. En effet, pour des raisons d'ordre historique³², les indications géographiques ne sont protégées aux USA que contre un usage trompeur «qualifié». Autrement dit, la présence d'une indication géographique sur un produit doit être de nature à influencer la décision d'achat du consommateur pour que son usage puisse être considéré comme trompeur si le produit en question ne provient pas de l'aire géographique à laquelle l'indication fait référence³³. Cela a eu pour première conséquence la dégenérescence de nombreuses indications géographiques étrangères en désignations de sorte, et donc l'absence totale de protection pour ces dernières vu qu'une désignation générique ne peut plus tromper le public sur la provenance géographique du produit ainsi nommé³⁴. Une autre conséquence de l'approche américaine est qu'en présence d'un signe constitué d'une indication géographique, la pratique admet très facilement l'existence d'un «*secondary meaning*»³⁵, voire même d'une «*arbitrary mark*»³⁶; de nombreuses indications géographiques étrangères ont ainsi été admises à l'enregistrement comme marques individuelles³⁷. A cela s'ajoute le fait que l'approche américaine implique une application stricte du principe «*prior in tempore, potior in jure*», ce qui a conduit, aux Etats-Unis, à considérer les titulaires de ces marques comme étant les véritables ayants-droit aux indications géographiques en cause, au préjudice des producteurs dont les marchandises proviennent effectivement de l'aire géographique considérée.

C'est pourquoi l'existence de la marque de certification est parfois décrite comme l'instrument permettant aux milieux intéressés d'obtenir la protection de l'authenticité d'une indication géographique aux USA, et ainsi de combler les lacunes exis-

tant dans cette région du monde en matière de protection des indications géographiques³⁸: par le dépôt d'une marque de certification, il semble en effet possible d'imposer les critères valables dans le pays d'origine des produits en cause (principe du pays d'origine), en lieu et place des critères applicables dans le pays où la protection est revendiquée (principe du pays de protection).

La marque de certification américaine présente quelques similitudes avec la marque de garantie suisse. Comme cette dernière, la marque de certification américaine est définie par référence à des propriétés déterminées des produits et services, et son usage est interdit pour les propres produits et services de son titulaire. Cependant, le dépôt d'une marque de certification américaine doit indiquer de façon relativement précise les caractéristiques que doivent remplir les produits ou les services revendiqués. Il semble en effet qu'une simple référence à un mode de fabrication, à un matériau ou une qualité particulière soit considéré comme insuffisamment précis pour révéler la nature de ce qui est certifié³⁹. Par ailleurs, le dépôt doit indiquer de façon appropriée que le déposant exerce un contrôle sur l'usage de la marque de certification. S'il a un doute sur l'existence ou la nature d'un tel contrôle, l'examineur devrait (*should*) demander une explication ou la production de documents idoines pour attester la déclaration du déposant relative au contrôle exercé sur l'usage de la marque⁴⁰. Ces indications démontrent que l'obtention d'une marque de certification américaine est soumise à de plus grandes contraintes que l'obtention d'une marque de garantie suisse⁴¹. Pour toutes ces raisons, il convient ici également de faire preuve de la plus grande circonspection lorsqu'il s'agit d'analyser la LPM à la lumière de la législation et de la pratique américaines, et en particulier d'éviter de comparer ce qui n'est pas comparable.

³¹ Extrait du «*Trademark Manual of Examining Procedure*» du USPTO (ci-après: TMEP), §1306.01.

³² Les Etats-Unis sont un pays d'immigrants qui ont importé leur savoir-faire.

³³ W.-FR. MICHEL, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks, Berlin 1995, 83.

³⁴ Par exemple, un recours de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) contre l'enregistrement de la marque «Chablis with a Twist» a été rejeté (exemple cité par W.-FR. MICHEL, [n. 33], p. 97).

³⁵ C'est-à-dire la prédominance du renvoi à l'entreprise titulaire.

³⁶ C'est-à-dire d'un signe fantaisiste ou symbolique.

³⁷ L'affaire «Bud» en est une parfaite illustration (ATF 125 III 193; sic! 1999, 432): malgré un accord assez ancien entre la brasserie tchèque «Budejovicky Budvar» et la firme américaine «Anheuser Busch Inc.», le TF a considéré la marque de cette dernière comme nulle en raison du fait qu'elle renvoyait directement à des désignations connues comme indications de provenance (Budweiser, Budvar ou Budbräu) pour de la bière de la ville tchèque de Budweis, et au surplus exclusivement réservées aux bières provenant de la République tchèque en vertu du traité bilatéral entre la Suisse et la République tchèque du 16 novembre 1976. Voir aussi les exemples cités par W.-FR. MICHEL, (n. 33), 90.

³⁸ MICHEL (n. 33), p. 136 s.

³⁹ TMEP, § 1306.06(g) (i).

⁴⁰ Ibidem, § 1306.06(g)(iii). Le texte de ce manuel ne permet toutefois pas de se rendre compte avec quelle acuité cet examen est censé avoir lieu.

⁴¹ Le même constat a été fait à propos de la marque de certification britannique (cf. supra ch. iii).

3. Synthèse

a) *LPM et lois étrangères: des législations pas comparables*

Contrairement aux législations de comparaison décrites plus haut, la loi suisse ne prévoit pas d'exception à l'application de l'art. 2 let. a LPM en ce qui concerne les marques de garantie constituées exclusivement d'indications servant à indiquer la provenance géographique des produits ou services revendiqués. C'est une différence de taille qui ne peut pas simplement être ignorée sous prétexte que la marque de garantie remplit une autre fonction que la marque individuelle: alors que l'OHMI, le DPMA, le UKPTO et le USPTO peuvent fonder leurs décisions d'enregistrer des indications géographiques comme marques collectives, respectivement comme marques de certification, sur des dispositions légales spécifiques, l'IPI est dépourvu d'une base légale similaire pour justifier une pratique différente à l'égard des marques de garantie. Il n'a pas davantage de marge de manœuvre pour une autre interprétation, vu que le message du Conseil fédéral a expressément soumis la marque de garantie aux mêmes dispositions légales que les autres types de marques⁴².

Il faut également relever que les législations qui ont ouvert une brèche dans le principe de l'exclusion des signes descriptifs ne l'ont fait que pour les indications géographiques, et non pour l'ensemble des signes servant à décrire des propriétés des produits et services. Contrairement à ce que prétend David⁴³, cela n'est pas «curieux»; c'est tout à fait compréhensible à l'ère de la mondialisation, où le besoin de certifier la véritable origine des produits – et dans une moindre mesure des services – devient de plus en plus aigu, tandis que les instruments internationaux multilatéraux existants manquent encore d'efficacité. Dans ce contexte, la marque de garantie, respectivement

la marque collective ou la marque de certification, sont souvent évoquées comme des institutions permettant de combler les lacunes de la protection internationale des indications géographiques. A notre avis, c'est essentiellement pour cette raison que seules ces dernières font l'objet, dans certaines législations, d'un régime d'exception à l'égard des motifs absolus d'exclusion. A cela s'ajoute le fait que les législations prévoyant une exception en faveur des indications géographiques connaissent en même temps des exigences formelles et matérielles assez élevées en matière de marque de garantie, si bien qu'il a été d'autant plus facile de concevoir que les lacunes de la protection des indications géographiques soient comblées par ce moyen.

Il résulte de ce qui précède que l'argument consistant à s'appuyer sur le droit étranger pour revendiquer une appréciation différenciée du motif d'exclusion de l'art. 2 let. a LPM n'est pas suffisamment pertinent pour être convaincant.

b) *La fonction distinctive s'applique également à la marque de garantie*

Le fait que la marque de garantie ait pour fonction de garantir des propriétés déterminées des produits et services revendiqués et que son usage soit le fait de plusieurs entreprises et non d'une seule ne signifie pas déjà qu'elle échappe à la fonction distinctive propre à toute marque: alors qu'une marque individuelle sert en première ligne à individualiser un produit par rapport à sa source commerciale, une marque de garantie sert à individualiser un produit ou un service présentant des *qualités déterminées garanties et contrôlées par le titulaire*, par rapport aux produits ou services de même nature mais ne présentant pas ces qualités. Autrement dit, la marque de garantie permet de distinguer les produits des

entreprises qui se sont soumises au règlement d'usage de la marque des produits de celles qui ne s'y sont pas soumises⁴⁴. Il en découle que la fonction propre à toute marque et telle que définie à l'art. 1^{er} al. 1 LPM s'applique également à la marque de garantie. Or, on voit mal comment une marque de garantie pourrait remplir cette fonction si l'on admettait à l'enregistrement des indications purement descriptives.

c) *Conséquence: application identique de l'art. 2 let. a LPM aux marques de garantie et aux marques individuelles*

Au vu de ce qui précède, l'art. 2 let. a LPM doit être appliqué de la même manière aux marques de garantie qu'aux marques individuelles: toutes les indications descriptives, y compris les signes pouvant servir à indiquer la provenance géographique des produits ou des services doivent donc être refusées à l'enregistrement si elles ne sont pas assorties d'autres éléments leur conférant la force distinctive nécessaire. A cet égard, il est sans importance que, par l'effet de l'art. 21 al. 3 LPM, les marques de garantie ne soient pas affectées d'un besoin de disponibilité (*Freihaltungsbedürfnis*)⁴⁵. Les marques purement verbales ne seront donc admises à l'enregistrement que si elles se sont imposées dans le commerce, tandis que les marques présentant un graphisme particulier seront examinées au cas par cas, suivant l'influence qu'exercera ce graphisme sur leur force distinctive.

⁴² Cf. supra n. 7.

⁴³ DAVID (n. 2), MSchG 21 N 7.

⁴⁴ P.-A. KILLIAS, L'application de la législation cartellaire au droit des marques, Fribourg 1996, 78; dans le même sens, STRÖBELE/HACKER (n. 16), 1231.

⁴⁵ CREPI MA-AA 07/02 («Grimselstrom»).

IV. La marque de garantie offre-t-elle vraiment une meilleure protection aux indications géographiques suisses?

1. À l'étranger

Sur le plan international, la protection des indications géographiques suisses est assurée au premier chef par les traités bilatéraux sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques conclus entre la Suisse et respectivement l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, le Portugal et la République socialiste tchécoslovaque⁴⁶. En ce qui concerne plus précisément les vins et les spiritueux, l'Accord sectoriel conclu entre la Suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles contient une liste des dénominations protégées au nombre desquelles figurent les indications géographiques répertoriées par pays. Si ces instruments bilatéraux offrent une protection que l'on peut qualifier de satisfaisante pour les indications géographiques suisses, il n'en ont pas moins une portée territorialement limitée.

Sur le plan multilatéral, les indications géographiques sont protégées

par les art. 22 et 23 de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20 / ADPIC). Toutefois, l'art. 22 ADPIC n'est pas entièrement conforme à la conception soutenue par la Suisse, vu qu'il ne sanctionne l'usage de fausses indications géographiques que si le public est induit en erreur sur la véritable provenance des produits. Cela signifie en particulier que les qualificatifs délocalisants ou relocalisants tels que «genre», «type», «style», etc. ne sont pas interdits. Seuls les vins et les spiritueux sont expressément protégés contre l'utilisation de tels qualificatifs (art. 23 al. 1 ADPIC).

Ainsi, exception faite des vins et des spiritueux, les ADPIC entérinent un système de protection des indications géographiques fondé sur l'appréciation du pays de protection (principe du pays de protection) plutôt que sur celle du pays d'origine (principe du pays d'origine). Aussi longtemps que ce sera le cas, les indications géographiques suisses ne pourront pas jouir d'une protection pleine et entière comparable à celles dont elles bénéficient sur le territoire suisse⁴⁷ (et dont bénéficient d'ailleurs également les indications géographiques étrangères), ou sur le territoire des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des traités bilatéraux. L'exemple de la conception américaine décrite plus haut⁴⁸ en est une parfaite illustration.

Devant les lacunes de la protection à l'étranger, la marque de garantie (*certification mark*) est souvent considérée comme l'un des moyens permettant de mieux protéger les indications de provenance suisses dans certains pays. Toutefois, la procédure d'enregistrement d'une marque de garantie à l'étranger se montre souvent semée d'embûches, en raison notamment de l'existence de conditions légales très élevées; il arrive en particulier que la seule provenance géographique ne soit pas considérée

comme un critère suffisamment qualitatif pour obtenir une marque de garantie⁴⁹. De plus, les procédures d'enregistrement de marques de garantie ou de certification sont souvent complexes et très coûteuses.

En résumé, même si l'institution de la marque de garantie peut paraître attractive de prime abord, et, dans certains cas peut-être, effectivement combler une lacune du droit étranger, elle ne constitue pas véritablement un bon moyen de protéger les indications géographiques suisses à l'étranger. Compte tenu de la hauteur des obstacles qui trop souvent barrent l'accès à ce titre de protection, la marque de garantie a un caractère élitaire qui ne sied guère aux indications géographiques, qui sont par nature des droits collectifs⁵⁰. Mais l'abandon – hypothétique – de ces obstacles ne rendrait pas davantage la marque de garantie plus attractive pour la protection des indications géographiques, car il conduirait inexorablement à l'échec de la conception fondée sur une protection *sui generis*, qui fait une bien meilleure place aux indications de provenance dès lors qu'elle leur assure une protection indépendante de tout enregistrement⁵¹.

De plus, le fait que, notamment en droit communautaire⁵², mais aussi, par voie de conséquence, chez nos voisins membres de l'Union européenne, l'usage de bonne foi d'une indication de provenance soit garanti par la loi même si elle est enregistrée comme marque de garantie relativise passablement l'intérêt de celle-ci, vu qu'il n'est pas certain que son titulaire puisse imposer ses propres conditions, et en particulier ses propres critères de qualité, à tous les usagers de l'indication en cause.

2. En Suisse

En Suisse, la protection générale des indications géographiques est l'objet des art. 47 ss LPM. C'est une protec-

⁴⁶ Ce traité a été repris tant par la République tchèque que par la Slovaquie.

⁴⁷ Qui est une protection *sui generis*, c'est-à-dire indépendante de tout enregistrement.

⁴⁸ Cf. supra ch. III/2 e).

⁴⁹ La provenance géographique n'est qu'un critère parmi d'autres, au nombre desquels figure souvent l'existence d'une réputation particulière.

⁵⁰ Sur ce sujet, voir en particulier l'article de F. ADDOR/A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits, A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO-TRIPS Agreement*, in: *The Journal of World Intellectual Property*, Geneva November 2002, Vol. 5 No 6.

⁵¹ Cf. *infra* let. b).

⁵² Voir art. 15 al. 2 de la Directive, §100 Abs. 1 MarkenG, section 3(2) du Trade Marks Act 1994 et art. 64 al. 2 RMC.

tion dite *sui generis*, c'est-à-dire indépendante de tout enregistrement. Elle s'applique à toutes les catégories de produits, qu'ils soient bruts ou manufacturés, naturels ou industriels, et vise également les prestations de services.

Par ailleurs, les désignations géographiques des produits agricoles (transformés ou non) font l'objet d'une protection spécifique intégrée dans la législation agricole⁵³. Pour bénéficier de cette protection spécifique, ces désignations doivent être enregistrées dans le registre des appellations d'origine (AOC) et indications géographiques protégées (IGP) tenu par l'Office fédéral de l'agriculture. Malgré la protection spécifique dont elles sont l'objet, les AOC et les IGP n'en restent pas moins des indications de provenance au sens des art. 47 ss LPM, et à ce titre bénéficient également de la protection générale offerte par ces dispositions⁵⁴.

Un système de protection *sui generis* tel que celui existant en Suisse présente de nombreux avantages pour les ayants droit⁵⁵: d'une part, il ne soumet pas la protection des indications géographiques à une procédure complexe et coûteuse; la protection est automatique et gratuite. D'autre part, et contrairement à ce qui est souvent prétendu par les opposants à un tel système de protection, elle est ouverte non seulement aux indications géographiques nationales, mais également aux indications géographiques étrangères⁵⁶. Enfin, la protection *sui generis* des indications géographiques permet d'empêcher que des droits de marques acquis par des titulaires privés ne fassent obstacle à la pénétration sur les marchés étrangers des véritables produits d'origine, à cause d'une application rigide du principe «*prior in tempore, potior in jure*»⁵⁷. C'est important non seulement pour les indications de provenance suisses, mais également pour celles des pays en développement⁵⁸.

Cependant, l'existence d'un système de protection *sui generis* ne si-

gnifie pas forcément qu'il faille empêcher, *de lege ferenda*, l'enregistrement des indications géographiques (suisses ou étrangères) à titre de marques de garantie. On peut fort bien imaginer la coexistence des deux systèmes; reste à savoir si cela est souhaitable.

V. De lege ferenda: est-il souhaitable d'introduire une exception permettant l'enregistrement des indications géographiques comme marques de garantie?

1. Au regard de l'harmonisation législative avec nos voisins

Si l'on compare la LPM avec les législations voisines, et en particulier avec le droit communautaire, il est vrai que, de prime abord, le droit suisse des marques ne semble pas euro compatible sur ce point. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'art. 15 al. 2 de la Directive n'offre qu'une faculté offerte aux Etats membres; ceux-ci ne sont pas obligés de prévoir une exception à l'application du motif d'exclusion tiré du caractère descriptif pour les signes constitués d'une indication géographique. Par exemple, le Code de propriété Intellectuelle français ne prévoit pas une telle exception pour les marques collectives de certification.

Par ailleurs, et comme cela a déjà été signalé plus haut⁵⁹, le RMC ne constitue pas une bonne législation de comparaison, dans la mesure où la marque collective communautaire ne correspond pas du tout à la définition de la marque de garantie suisse.

En conséquence, l'on ne saurait fonder une modification législative uniquement sur un prétendu besoin d'harmonisation avec les autres droits européens, et en particulier avec le droit communautaire. Au surplus, un

tel argument n'aurait de valeur que s'il correspondait à un véritable besoin des milieux intéressés à la protection des indications de provenance suisses.

2. Au regard de la protection des indications de provenance suisses

En ce qui concerne la situation en Suisse, les indications de provenance suisses ne seront pas mieux protégées si l'on introduit la possibilité d'enregistrer des indications géographiques comme marques de garantie, vu que le droit suisse est fondé sur le principe d'une protection *sui generis* des indications géographiques.

A l'étranger, il n'est pas impossible en revanche que certaines de nos indications accèderaient plus facilement à la protection si elles pouvaient être enregistrées comme marques en Suisse: l'enregistrement suisse serait la base d'une protection étendue à un grand nombre de pays par le truchement du système de Madrid. Cela n'est toutefois vrai qu'en théorie vu qu'un enregistrement international fait l'objet d'autant de procédures d'examen que de pays désignés, que ce soit sous l'angle matériel (motifs absolus et relatifs

⁵³ Art. 16 LAg (RS 910.1); Ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12).

⁵⁴ C. MARADAN, L'enregistrement des marques face à la nouvelle législation sur les appellations d'origine et indications géographiques protégées, *sic!* 2000, 88.

⁵⁵ ADDOR/GRAZIOLI (n. 50).

⁵⁶ Les art. 47ss LPM ne font en effet aucune différence entre celles-ci et les indications géographiques suisses. Il est vrai cependant que le registre des AOC/IGP est pour l'heure exclusivement ouvert aux AOC/IGP suisses. Mais, dans la mesure où les indications géographiques étrangères pour les produits agricoles sont protégées par la norme générale de l'art. 47 al. 1 LPM, il est faux de prétendre que celles-ci ne bénéficient d'aucune protection en Suisse.

⁵⁷ Cf. exemple américain expliqué supra § 3) let. b) *v*).

⁵⁸ ADDOR/GRAZIOLI (n. 50).

⁵⁹ Cf. supra § 3 let. b) *iv*).

d'exclusion) ou sous l'angle formel (conditions à remplir dans le pays de protection pour être qualifiée de marque de certification). Il faut enfin relever que le système de Madrid n'est pas un passage obligé pour obtenir la protection internationale de son signe, mais que celui-ci peut toujours faire l'objet d'un dépôt national dans le pays pour lequel on souhaite le faire enregistrer comme marque.

Enfin, introduire la possibilité d'enregistrer des indications géographiques comme marques de garantie aurait pour effet d'ouvrir une brèche dans le système de protection *sui generis* tel qu'il a été traditionnellement voulu et défendu par la Suisse tant sur le plan international que sur le plan interne. Elle remet en cause le caractère éminemment collectif du droit aux indications géographiques, et ceci même si l'on prévoit de faire coexister la protection *sui generis* à côté de la protection à titre de marque. Inévitablement, la coexistence des deux types de protection provoquera, à terme, un système à deux vitesses qui désavantagera les indications géographiques non enregistrées, sonnante ainsi le glas de la protection *sui generis*. Ce n'est certainement pas là un résultat souhaitable pour l'avenir des indications de provenance suisses.

VI. Conclusion

Au vu de ce qui précède, ce serait bien une «fausse bonne idée» que de vouloir renforcer la protection des indications de provenance suisses à l'étranger en leur facilitant l'accès à

la marque de garantie. Traditionnellement, la Suisse a toujours misé sur une protection *sui generis* des indications géographiques, qui est une conception respectueuse du caractère éminemment collectif des droits attachés aux indications géographiques. Comme elle n'est pas soumise à une procédure formelle d'enregistrement, la protection *sui generis* est accessible à tous sans coûts excessifs; elle permet aux véritables produits d'origine de pénétrer les marchés de destination avec la présence qui leur est due sur les contrefaçons déjà présentes ou à venir. L'heure n'est donc pas à la remettre en question.

Résumé

La fonction distinctive propre à toute marque s'applique aussi bien à la marque de garantie qu'à la marque individuelle: alors que celle-ci doit permettre de distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux des autres entreprises, la marque de garantie doit permettre de distinguer les produits et les services des entreprises qui se sont soumises au règlement d'usage de la marque des produits et services de celles qui ne s'y sont pas soumises. C'est pourquoi l'art. 2 let. a LPM doit être appliqué de la même manière aux marques de garantie qu'aux marques individuelles. Le droit étranger n'est d'aucun secours pour justifier une application différenciée de cette disposition: contrairement à certaines législations étrangères, le droit suisse des marques ne connaît pas de norme permettant expressément de déroger à l'application des motifs absolus d'exclusion à l'égard des marques de ga-

rantie constituées exclusivement d'une indication géographique. Au demeurant, une telle exception n'est pas souhaitable de lege ferenda, car elle signifierait, à terme, l'abandon de la protection sui generis des indications géographiques.

Zusammenfassung

Die jeder Marke eigene Unterscheidungsfunktion findet wie bei der Individualmarke ebenso bei der Garantiemarke Anwendung: Erstere muss dazu geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Garantiemarke muss erlauben, die Waren und Dienstleistungen derjenigen Unternehmen, welche sich dem Reglement über den Gebrauch der Marke unterwerfen, von denjenigen der Unternehmen zu unterscheiden, welche dies nicht tun. Aus diesem Grund muss Art. 2 lit. a MSchG bei Garantiemarken und individuellen Marken identisch angewendet werden. Das ausländische Recht kann nicht als Grundlage für eine unterschiedliche Anwendung dieser

Norm herangezogen werden: Das schweizerische Markenschutzgesetz enthält keine Norm, welche es ausdrücklich erlauben würde, die absoluten Ausschlussgründe bei einer Garantiemarke, welche ausschliesslich aus einer geografischen Herkunftsangabe besteht, in abweichender Form anzuwenden. Eine solche Ausnahme ist im Übrigen auch de lege ferenda nicht wünschbar, da sie im Endeffekt die Aufgabe des sui generis Schutzes der geografischen Herkunftsangaben bedeuten würde.