

## Le double emploi entre les marques déposées et les indications géographiques en Australie

par Will TAYLOR, Adélaïde, Australie<sup>1</sup>

Cet article traite d'une question controversée qui tourmente actuellement certains secteurs du monde viticole australien, à savoir le conflit entre les marques existantes et les indications géographiques ("IG") réglementées ou proposées à la réglementation aux termes de la loi australienne sur l'industrie des vins et des spiritueux de 1980 ("la loi AWBC").

Le sujet sera traité sous les rubriques ci-après :

- Les raisons de la création d'indications géographiques réglementées (pour replacer la question dans son contexte)
- L'avancement de la création d'indications géographiques
- La question du double emploi entre les marques et les indications géographiques
- La solution
- Le chemin à parcourir pour la mise en oeuvre de la solution.

### LA RAISON DE LA CREATION D'INDICATIONS GEOGRAPHIQUES REGLEMENTEES

Il y a deux grandes raisons pour cette création :

- Tout d'abord, nous sommes bien obligés de mettre en place un régime d'indications géographiques, car tant l'accord sur les vins entre l'Australie et l'UE (article 6) que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce (ADPIC) (article 23) exigent que l'Australie "prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une ... indication géographique identifiant des vins pour des vins ne provenant pas du lieu indiqué par l'indication géographique en question". D'où l'adoption de la partie VIB de la loi AWBC en 1993 pour permettre à l'Australie de remplir ses obligations aux termes de l'accord sur les vins entre l'Australie et l'UE et pour d'autres raisons.
- La seconde raison de la mise en place d'indications géographiques est commerciale : il s'agit d'augmenter notre capacité à commercialiser nos vins dans d'autres pays. La diversité des régions viticoles australiennes est un avantage important par rapport à certains concurrents. Nous n'avons pas que du "vin australien" à proposer au reste du monde. Tout comme les Français, qui ont du Bordeaux, du Bourgogne, du Champagne, de l'Alsace, du Côtes du Rhône ... nous avons le Barossa,

## The Overlap Between Trade Marks and Geographical Indications

by Will Taylor, Adelaide - Australia\*

This paper considers a vexed issue and one bedeviling parts of the Australian wine industry at the moment - that is, the conflict between pre-existing trade marks and geographical indications ("GI's") registered or proposed to be registered under the Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 (the "AWBC Act").

I will discuss this topic under these headings :

- Why are we creating registered GI's (to put this whole issue into context)?
- Where have we got to so far with this GI creation process?
- The GI/trade mark overlap issue.
- The solution.
- What still has to be done to implement the solution.

### WHY ARE WE CREATING REGISTERED GI'S?

There are two reasons for this :

- first of all, we are bound to introduce some sort of geographical indications regime because the Australia/EU Wine Agreement (article 6) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS") (Article 23) both require Australia to "provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question". Hence, the introduction of Part VIB of the AWBC Act in 1993 for the purpose of enabling Australia to fulfil its obligations under the Australia/EU Wine Agreement and for certain other purposes.
- The second reason for creating registered GI's is a commercial one - that is, to enhance our ability to market our wines to the rest of the world. The diversity of Australia's wine regions is a major advantage we have over some of our competitors. We do not just have "Australian wine" to sell to the world. Like the French, who have Bordeaux, Burgundy, Champagne, Alsace, the Rhone Valley, etcetera, we have Barossa, Margaret River,

<sup>1</sup> Will TAYLOR est un associé du cabinet d'avocats, de sollicitors et de notaires Finlaysons situé à Adélaïde en Australie. Cet article reprend une communication présentée à la conférence de Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin (section Australie et Asie) qui s'est tenue à Yarra Valley le 25 et le 26 octobre 1998.

\* Will Taylor is Partner of Finlaysons, Barristers Sollicitors & Notaires in Adelaide - Australia. This article has been presented at the International Wine Law Association (Australasian Chapter) Conference held in the Yarra Valley on 25 and 26 October 1998

le Margaret River, le Hunter Valley, le Yarra Valley, le Riverland et d'autres. L'équilibre commercial que nous devons trouver, et que nous réussissons assez bien à établir en ce moment, consiste à promouvoir le nom " Australie ", tout en faisant la promotion des diverses régions du pays, qui a chacune ses caractéristiques particulières et qui sont toutes si intéressantes et passionnantes.

• Nous devons montrer au monde que le vin générique australien n'existe pas ; que le vin d'Australie doit son intérêt formidable au fait même qu'il est si différent lorsqu'il provient de deux endroits différents de notre énorme continent. Prenons à titre d'exemple le Riesling de la Clare Valley et celui de l'Eden Valley : ce sont des Riesling provenant de deux régions qui sont assez proches l'une de l'autre, mais qui produisent des vins totalement différents. Par conséquent, un Anglais qui décrit les caractéristiques de ce qu'il appelle le " Riesling d'Australie " dit des absurdités. Ce que le monde doit dire, et que nous nous devons de lui apprendre à dire, c'est plutôt " Riesling de la Clare Valley " ou " Riesling de l'Eden Valley ", voire " Riesling de Tasmanie ". Tout comme on compare les grands Bordeaux de Pauillac et de Margaux, on doit comparer les grandes élaborations à base de Cabernet de Coonawarra et de Margaret River, et non pas comparer le Bordeaux au prétendu " Cabernet d'Australie ".

Par conséquent, il convient d'encourager les régions viticoles d'Australie à faire leur promotion dans le monde ; c'est précisément ce qui est actuellement en cours, d'une manière sensible et assez réussie. Mais les efforts seront vains si l'intégrité des revendications des indications géographiques est mise en cause. Si les étrangers ne croient pas que le vin de Coldstream Hills est un vin de la Yarra Valley, bien qu'il porte la mention " Yarra Valley " sur son étiquette, cela représente évidemment un obstacle grave à la promotion de la région Yarra Valley par ses viticulteurs. C'est pour cela qu'il nous faut un régime d'indications géographiques ayant force de loi, pour que les producteurs disent la vérité sur l'origine de leur vin. C'est le but de la partie VIB de la loi AWBC et de la réglementation associée. Ces dispositions sont soutenues par le programme d'intégrité des étiquettes prévu dans la partie VIA de la loi.

L'entrée en la matière exposée ci-dessus peut faire croire au lecteur que nous sommes fortement en faveur du régime des IG et du comité des indications géographiques (CIG). Et pourtant, notre cabinet a représenté à ce jour bon nombre de détenteurs de marques auxquels le processus a fait subir un préjudice potentiel. Ni nous, ni notre cabinet, ni nos clients dans ce domaine ne sommes opposés au régime ; au contraire, nous le soutenons, mais à condition que les droits des détenteurs de marques soient respectés lors de la mise en place des IG australiennes.

Hunter Valley, Yarra Valley, the Riverland and so on. The marketing balance we have to achieve, and at which I think we are doing quite well at the moment, is to promote brand Australia on the one hand, but, within that, promote the regions of Australia that all have their own special attributes that make them so interesting and exciting.

• We have to demonstrate to the world that there is no such thing as the generic Australian wine; Australian wine is incredibly interesting because it is so different when it comes from distinct places in this vast continent. Compare Clare Valley and Eden Valley Riesling, for example - two of the world's great wine styles, from two different regions that are quite close to each other, but totally different wines. Therefore, when an Englishman talks about Australian Riesling, that is a nonsense. What the world needs to talk about, and what we need to educate them to talk about, is Clare Valley Riesling or Eden Valley Riesling or Tasmanian Riesling for that matter. Just as they compare great Bordeaux from Pauillac and Margaux, they should compare great Cabernet blends from Coonawarra and Margaret River - they should not compare Bordeaux with " Australian Cabernet ".

Therefore, the wine regions of Australia need to be encouraged to promote themselves to the world and that is happening in a significant and successful way. But their efforts will be undermined if the integrity of their GI claims on their labels is called into question. If foreigners do not believe that Coldstream Hills' wine is from Yarra Valley, even though it has Yarra Valley on the label, that is obviously a serious impediment to the promotion by the Yarra Valley winemakers of their region. So we need a GI regime with statutory force that makes people tell the truth about where their wine originates. That is what Part VIB of the AW13C Act, and accompanying regulations, seek to do. They are supported by the label integrity programme provided for in Part VIA of the Act.

You might gather from this introduction that I am a strong supporter of the GI regime and the Geographical Indications Committee ("GIC"). That is despite the fact that my firm has, to date, acted for a number of trade mark holders who have been potentially prejudiced by the process. Neither I, my firm, nor our clients in those matters are opposed to the regime; on the contrary, we and they are supporters of it, but provided that the rights of trade mark holders are respected in the creation of Australia's registered GIs.

## L'AVANCEMENT DE LA CREATION D'INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Comme nous l'avons déjà dit, le loi AWBC a prévu la mise en place d'IG dès le mois de décembre 1993 ; depuis cette date, le CIG travaille à l'instruction des demandes et à la détermination des IG. Nous pensons qu'il convient de saluer les progrès importants réalisés par le CIG durant cette période. Au 1er octobre 1998, le comité avait créé 28 zones (en plus des 8 états ou territoires), 18 régions et 2 sous-régions. Les IG réglementées existant à cette date sont énumérées en annexe A ; les IG dont la création est prévue par le CIG d'ici le 30 juin 1999 sont indiquées en italiques.

Le CIG a eu peu de litiges à régler, du moins beaucoup moins que prévu. Il s'est heurté au célèbre litige frontalier de Coonawarra, qui n'est toujours pas résolu ; il a connu un problème dans le sud-ouest de l'Australie Occidentale, qui a été réglé par la création proposée de deux régions, à savoir Pemberton et Warren Valley ; il a eu à décider si Kuitpo doit faire partie d'Adelaide Hills ou du McLaren Vale, et l'on a décidé que ce serait Adelaide Hills ; il a eu un problème avec Barossa, qu'il a réglé en créant une zone Barossa, englobant des régions appelées Barossa Valley et Eden Valley ; ensuite il a dû faire face à une autre difficulté, qu'il a levée en créant une super zone d'Adelaide, au-dessus des zones de Mt Lofty Ranges, Fleurieu et Barossa. Enfin, il a dû s'atteler à la marque déposée de Koppamurra et d'autres, qui posent toujours problème. Cependant, les travaux ont avancé aussi bien que possible et le CIG a réalisé d'énormes progrès, ce qui en dit long sur l'excellence de ses membres.

### LA QUESTION DU DOUBLE EMPLOI ENTRE LES MARQUES ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Très rapidement, le CIG s'est heurté à un problème important qui n'est toujours pas résolu, car les dispositions en matière d'IG de la loi AWBC cohabitent assez mal avec le droit des marques, c'est-à-dire plus précisément la loi sur les marques de 1995, celle sur les pratiques commerciales de 1974, celle relative à la substitution et celle généralement applicable aux marques commerciales, que celles-ci soient ou non déposées. Cette question de l'interface entre le régime des IG et le droit des marques est extrêmement complexe, car elle soulève des questions de droit international, de droit constitutionnel et de droit des marques. Nous n'avons pas l'intention d'en aborder les détails dans cet article ; il s'agit plutôt de donner un bref aperçu de la nature des problèmes et de faire quelques observations.

Tout d'abord, il convient de souligner que le double emploi entre les marques et les IG n'est pas toujours source de problèmes, car le détenteur d'une marque peut être très satisfait de la promotion d'une région sous un nom correspondant à son nom de marque. Il peut même être tout à fait ravi de la publicité qui découle de la

## WHERE HAVE WE GOT TO SO FAR ?

As I have already mentioned, we have had the GI provisions in the AWBC Act since December 1993 and the GIC has been busy processing applications and determining GI's since then. I think the GIC should be commended for making substantial progress in that time frame. As at 1 October 1998, it had registered 28 zones (plus the 8 States/Territories), 18 regions and 2 sub-regions. Annexure A to this paper sets out the registered GI's that we now have in this country and, in italic print, the GI's forecast by the GIC to be registered by 30 June 1999.

The GIC has had relatively few disputes to deal with, certainly far less than I would have expected. It has had the well publicised boundary dispute at *Coonawarra*, which is yet to be resolved; it had a problem in the south-west of Western Australia which has now been resolved with the proposed creation of two regions, *Pemberton* and *Warren Valley*; it had a problem with whether *Kuitpo* would be in the *Adelaide Hills* or *McLaren Vale* and it ended up being in the *Adelaide Hills*; it had a problem with *Barossa* which it resolved by creating a *Barossa* zone and regions within it called *Barossa Valley* and *Eden Valley*; and it had another problem which it resolved by creating a super zone of *Adelaide* above the zones *Mt Lofty Ranges*, *Fleurieu* and *Barossa*. Then it had various trade mark problems with *Koppamurra* and some others that are still continuing. However, generally the process has gone as smoothly as I think could be expected and the GIC has made a lot of progress, which is a credit to its members.

### THE GI/TRADE MARK OVERLAP PROBLEM

A significant problem arose early in the piece, which is yet to be resolved, because the GI provisions of the AWBC Act do not sit at all comfortably with trade mark law. When I say "trade mark law", I am referring to the Trade Marks Act 1995, the Trade Practices Act 1974, the law of passing off and the law generally applicable to trade marks, whether registered or unregistered. This issue of the interface between the GI regime and trade mark law is an extremely complex one, involving questions of international and constitutional law, as well as trade mark law, which I do not propose to cover in detail in this paper, rather, I will endeavour to "give you a feel" for the nature of the problems and make some comments on them.

I should say, of course, that there often is not a problem in GI/trade mark overlap situations because the trade mark holder is quite happy that the region is promoted under a name that corresponds with its brand name. It may, in fact, be thrilled by all the free publicity it is going to receive from the regional promotion. But, on

promotion régionale. En revanche, bon nombre de détenteurs de marques sont très mécontents de ce qu'ils perçoivent comme étant une usurpation de leur propriété intellectuelle.

**Le problème pour un détenteur de marque, si l'IG créée est identique ou semblable au nom intégré dans la marque préexistante, est triple :**

*La question de l'origine des raisins*

Si l'IG créée est identique ou semblable à un nom intégré à une marque préexistante, les droits du détenteur seront restreints dans la mesure où il ne pourra plus s'approvisionner en quantités significatives de raisins provenant de l'extérieur de la zone de l'IG s'il veut commercialiser le vin sous la marque. En vertu de ce qui est qualifié de " règles d'élaboration " dans la réglementation AWBC (et plus particulièrement le règlement 21), on ne peut indiquer une IG sur l'étiquette qu'à condition qu'au moins 85% des raisins proviennent de la région de l'IG concernée. Dans ces circonstances, la création d'une IG diminue les droits du détenteur d'une marque préexistante d'utiliser la marque en question.

Pour illustrer ce point sans froisser personne, nous aurons recours à un exemple hypothétique d'une société appelée Blue Sky Wines Pty Ltd dont le vin porte la marque Blue Sky. Admettons que la société Blue Sky Wines Pty Ltd est située dans une zone appelée Blue Skies. Avant la création de l'IG, Blue Sky Wines Pty Ltd pouvait commercialiser sous son marque des vins préparés avec n'importe quels raisins. Toutefois, dès lors que Blue Skies devient une IG, toute bouteille portant la marque doit contenir du vin préparé, au moins pour 85%, avec des raisins provenant de Blue Skies. Or, la zone Blue Skies étant une région viticole de qualité, la décision du CIG a pour effet d'augmenter considérablement le coût de production du vin de Blue Sky Wines Pty Ltd, et de diminuer ses possibilités de commercialiser sous sa marque des mélanges intéressants de raisins provenant de régions différentes. Ainsi, le droit du producteur d'utiliser la marque subit un préjudice.

*La question de la perte de la nature caractéristique*

En pratique, la création d'une IG identique ou semblable à un nom intégré à une marque aurait vraisemblablement pour résultat de faire perdre la nature caractéristique de la marque. Si Blue Skies devient une IG :

- les autres producteurs de la région Blue Skies auraient intérêt à promouvoir activement la zone en disant qu'elle produit des vins de qualité, et la désignation deviendrait alors caractéristique de la région plutôt que de la marque Blue Sky, et
- les autres producteurs auraient intérêt à mettre en valeur l'IG Blue Skies sur leur conditionnement et leur publicité, ce qui diminuerait davantage la nature caractéristique de la marque Blue Sky et provoquerait une confusion dans l'esprit des consommateurs.

the other hand, a number of trade mark holders have been very unhappy about what they perceive to be the usurping of their intellectual property.

**The problem for a trade mark holder, if a GI is registered that is the same as or similar to a brand name incorporated in its pre-existing trade mark, is threefold:**

*The Fruit Sourcing Issue*

If a GI is registered, that is the same as or similar to a brand name incorporated in a pre-existing trade mark, the trade mark holder's rights will be restricted in that the holder will no longer be able to source fruit, to any significant extent, from outside the area of the GI for sale under that brand name. Under the so called "blending rules" in the AWBC Regulations (specifically regulation 21), you can only state a GI on your label if at least 85% of the fruit comes from the area in respect of which the GI is registered. The registration of a GI in these circumstances detracts from the rights of the pre-existing trade mark holder to use the trade mark.

To illustrate this point and so as not to "tread on any toes", I will use a hypothetical example of a company called *Blue Sky Wines Pty Ltd* that labels its wine with the brand *Blue Sky*. Assume that *Blue Sky Wines Pty Ltd* comes from a place called *Blue Skies*. Prior to the registration of the GI, *Blue Skies*, *Blue Sky Wines Pty Ltd* could use any fruit under its label. Once *Blue Skies* is registered as a GI, however, it has to have at least 85% *Blue Skies* fruit in the bottle behind the label. *Blue Skies* is a premium grape growing area and, at the stroke of the GIC's pen, the cost of production of *Blue Sky Wines Pty Ltd's* wine increases substantially, as does the flexibility of the winemaker to create interesting, multi-regional blends under this label. Clearly, the producer's right to use this trade mark is prejudiced.

*The Loss of Distinctiveness Issue*

The practical result of the registration of a GI, that is identical or similar to a brand name incorporated in a trade mark, is likely to be a loss of distinctiveness of the brand. If *Blue Skies* was registered as a GI:

- the other producers in the region, *Blue Skies*, would be encouraged to vigorously promote the area as one that produces premium wines, leading to the name becoming distinctive of the area rather than the *Blue Sky* brand; and
- the other producers would be encouraged to highlight the GI, *Blue Skies*, on their packaging and advertising, further detracting from the distinctiveness of the brand, *Blue Sky*, and leading to confusion of consumers.

Par conséquent, il peut arriver que le producteur Blue Sky Wines Pty Ltd ne puisse rien contre la destruction de sa marque.

### *La question des marques*

En raison de la perte de la nature caractéristique décrite plus haut, une marque comme Blue Sky peut devenir trompeuse ou prêter à confusion avec le temps ; ainsi elle serait susceptible d'être supprimée ou modifiée en vertu des dispositions de rectification de la loi sur les marques. Nous y reviendrons plus en détail.

Selon la section 22(1)(b) de l'ancienne loi sur les marques de 1955, le tribunal pouvait ordonner la rectification du registre " par la suppression ou la modification d'une entrée demeurée .... à tort dans le registre ". Les tribunaux ont interprété cette disposition plus particulièrement par référence aux sections 28, 60 et 61 de cette loi. Il semble clair à la lecture littérale de l'ancienne loi et de la jurisprudence, que le dépôt d'une marque était susceptible d'être supprimé ou modifié si la marque était devenue mensongère ou trompeuse en raison d'événements postérieurs à son dépôt. Toutefois, bien que la question ne semble pas être définitivement tranchée par les tribunaux, le droit découlant de cette loi semblait indiquer que la " conduite répréhensible " du détenteur de la marque devait être prouvée avant l'octroi de la rectification. Or, celle-ci était discrétionnaire et la question de savoir ce qui, au juste, constitue une " conduite répréhensible " était en elle-même assez problématique.

En vertu de la section 88(1)(b) de la loi sur les marques de 1995, une marque figurant à tort dans le registre peut être supprimée ou modifiée pour les raisons ci-après (section 88(2)(a), division 2, partie 5 et division 2, partie 4 de la section 88(2)(c) :

- si la marque ne peut distinguer les biens ou les services du détenteur de ceux d'autres personnes ;
- si, en raison d'une connotation de la marque ou d'un signe contenu dans la marque, celle-ci est susceptible d'être trompeuse ou de prêter à confusion ; ou
- la marque est susceptible de tromper ou de confondre en raison de circonstances existant au moment du dépôt de la demande de rectification.

Selon les sections 89(1)(b) et (c), un tribunal peut décider de rejeter une demande de rectification motivée par le fait que la marque est susceptible de tromper ou de confondre, si le détenteur de la marque démontre à la satisfaction du tribunal que le motif n'est pas dû à un acte ou une faute du propriétaire de la marque. Par conséquent, si la section 89 reconnaît clairement la possibilité de la rectification d'une marque en raison d'événements postérieurs à son dépôt, elle laisse au tribunal la discrétion de ne pas procéder à la rectification si son propriétaire n'est pas en défaut et s'il peut le prouver.

Therefore, the wine producer, *Blue Sky Wines Pty Ltd*, may be powerless to prevent the destruction of its brand.

### *The Trade Marks Act Issue*

The result of the loss of distinctiveness I have just referred to may be that a trade mark in the position of *Blue Sky* could become deceptive or confusing over time and, therefore, liable to removal or amendment under the rectification provisions of the Trade Marks Act. I will explain that in more detail.

Under section 22(1)(b) of the former Trade Marks Act 1955, the court could order rectification of the register «by the expunging or amendment of an entry wrongly .... remaining in the Register». The courts have interpreted this provision by reference to, in particular, sections 28, 60 and 61 of that Act. It seems clear, from a literal reading of the old Act and from the case law, that the registration of a mark was liable to be expunged or amended if, due to events occurring post-registration, it became deceptive or confusing. However, although the matter does not appear to have been finally settled by the courts, the law under that Act seemed to be that «blameworthy conduct» of the holder of the mark was required before rectification would be granted. Rectification was discretionary and what constituted "blameworthy conduct" was an issue in itself.

Under section 88(1)(b) of the Trade Marks Act 1995, a trade mark wrongly remaining in the register can be removed or amended on grounds including (through section 88(2)(a), Division 2 of Part 5 and Division 2 of Part 4 or section 88(2)(c)) if-

- the mark is not capable of distinguishing the holder's goods or services from the goods or services of other persons;
- because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has, the use of the trade mark will be likely to deceive or cause confusion; or
- the mark is otherwise likely to deceive or cause confusion because of circumstances applying at the time the application for rectification is filed.

Sections 89(1)(b) and (c) say that a court may decide not to grant an application for rectification, on the ground that the mark is liable to deceive or confuse, if the registered owner of the mark satisfies the court that the ground has not arisen through the act or fault of the registered owner. Therefore, section 89 clearly recognises that the registration of a mark can be rectified due to post-registration events, but it allows the court a discretion to not rectify if the registered owner has not been at fault and can prove it.

Il semblerait donc que la loi de 1995 a modifié l'état des choses qui prévalait en vertu de la loi de 1955. Selon la loi de 1995, un tribunal peut ordonner la rectification de la marque même en l'absence de " conduite répréhensible " de la part de son détenteur ; selon celle de 1955 en revanche (et selon sa jurisprudence associée), un tribunal ne peut ordonner la rectification sans cette " conduite répréhensible " .

Pour en revenir à notre société Blue Sky, comme nous l'avons constaté, la création de l'IG Blue Skies aurait les conséquences suivantes :

- le nom deviendrait caractéristique de la zone de l'IG, Blue Skies, en raison de la promotion régionale résultant de la création de l'IG, ce qui diminuerait la nature caractéristique de la marque Blue Sky ; et
- un certain nombre de produits concurrents apparaîtraient sur le marché, qui mettraient en valeur la mention Blue Skies sur leur conditionnement, ce qui tromperait les consommateurs (dont un grand nombre ne connaissent pas particulièrement les vins) ou créerait une confusion dans leur esprit.

Si cela se produit, la marque préexistante pourra faire l'objet d'une rectification selon la discrétion des juges conformément aux sections 88 et 89 de la loi sur les marques de 1995.

C'est pour cela que le CIG ne peut créer une IG qui fait double emploi avec un nom intégré dans une marque préexistante. L'article 24.5 de l'ADPIC prévoit que les mesures adoptées par un pays membre (tel que l'Australie) pour la mise en oeuvre de la section 3, partie II de l'ADPIC (qui prévoit la mise en place d'un régime d'indications géographiques) ne doit porter préjudice à la validité du dépôt d'une marque ou au droit d'utiliser une marque pour le motif que la marque est identique ou semblable à une indication géographique. On peut soutenir qu'une action du CIG portant sur la création d'une IG dans ces circonstances est une " mesure adoptée pour la mise en oeuvre " de la section 3 partie II de l'ADPIC, et cela malgré le fait que la partie VIB de la loi AWBC ait été adoptée pour permettre à l'Australie de remplir ses obligations aux termes de l'accord sur les vins entre l'Australie et l'UE. Cela n'exclut pas le fait que les actions du CIG correspondent également à des mesures adoptées pour la mise en oeuvre d'un aspect de l'ADPIC.

Qui plus est, il y a également la possibilité que la suppression de certains droits des détenteurs de marques préexistantes par la création d'une IG constitue une acquisition de propriété dans des conditions injustes, ce qui est contraire à la section 51 (xxxii) de la constitution du Commonwealth.

Jusque là, nous avons examiné la question du point de vue des détenteurs de marques. Il est clair que la mauvaise interaction entre les dispositions relatives aux IG et la loi sur les marques constitue en même temps

The 1995 Act would, therefore, appear to have changed the position from that prevailing under the 1955 Act. Under the 1995 Act, a court may order rectification of a mark even if there has not been "blameworthy conduct" on the part of the registered owner; under the 1955 Act (and associated case law), a court could not order rectification unless there had been such "blameworthy conduct".

If we return to the position of *Blue Sky* then, as mentioned earlier, if the *GI, Blue Skies, is* registered :

- the name will become distinctive of the area of the *GI, Blue Skies*, due to the regional promotion that will result from the registration of the *GI*, which will detract from the distinctiveness of the *Blue Sky* brand; and
- a number of competing products will appear in the market place with *Blue Skies* highlighted on their packaging, which may lead to the deception or confusion of consumers (who include many people who are not wine connoisseurs).

If those results occur, the pre-existing registered trade mark may be subject to rectification in the discretion of the court under sections 88 and 89 of the Trade Marks Act 1995.

It is for these reasons that the GIC may not be entitled to register a GI that overlaps with a brand name incorporated in a pre-existing trademark. Article 24.5 of TRIPS states that measures adopted by a member country (such as Australia) to implement Section 3 of Part H of TRIPS (which provides for the introduction of a geographical indications regime) shall not prejudice the validity of the registration of a trade mark, or the right to use a trade mark, on the basis that such a trade mark is identical with, or similar to, a geographical indication. Arguably, an action of the GIC to register a *GI* in these circumstances is a "measure adopted to implement" section 3 of Part H of TRIPS. That is despite the fact that Part V11B of the AW13C Act may have been introduced for the purpose of enabling Australia to fulfil its obligations under the Australia/EU Wine Agreement. That does preclude the GIC's actions from also being measures adopted to implement an aspect of TRIPS.

Furthermore, there is also the possibility of the removal of certain rights of pre-existing trade mark holders by the registration of GIs being an acquisition of property, other than on just terms, contrary to section 51 (xxxii) of the Commonwealth Constitution.

That is looking at the matter from the point of view of the trade mark holder. The failure of the GI provisions and trade mark law to interact in a positive way is, of course, also a substantial problem for producers in

un problème important pour les producteurs des différentes régions qui souhaitent disposer d'un nom particulier pour leur région, lorsque ce nom a été déposé sous une marque préexistante, bien que les autres producteurs de la zone Blue Skies puissent considérer, à première vue, qu'une région viticole du même nom aurait un potentiel commercial important.

Le premier problème pour les producteurs, qui est aussi le plus évident, est que le CIG pourrait se trouver dans l'impossibilité de créer l'IG dans ces circonstances, pour les raisons évoquées plus haut.

Cependant, même si le CIG parvenait à créer l'IG, cela ne permettrait pas forcément aux autres producteurs de la région Blue Skies d'utiliser l'IG ; en effet, l'IG n'exclurait pas le fonctionnement des recours du détenteur de la marque Blue Sky selon la loi sur les marques. Par exemple :

#### *Recours selon la loi sur les marques de 1995*

La société Blue Skies Wines Pty Ltd conserverait ses droits selon les sections 20(2) et 120 de la loi sur les marques en cas de contrefaçon de sa marque, c'est-à-dire si un autre producteur utilise un signe qui est substantiellement identique ou trompeusement semblable à sa propre marque (Blue Sky) pour commercialiser du vin.

Toutefois, selon la section 122 (1)(b)(i), il n'y a pas contrefaçon lorsque le signe est utilisé de bonne foi pour indiquer l'origine géographique des biens. Par conséquent, si Blue Skies est effectivement le nom d'un endroit et si ce nom est utilisé de bonne foi par le prétendu contrefacteur pour indiquer l'origine géographique de son vin, il n'y aura pas infraction à la loi sur les marques. On peut penser que la création d'une IG du nom de Blue Skies viendrait renforcer l'argument selon lequel il s'agit d'un nom de lieu et la personne l'utilise pour indiquer l'origine géographique de son produit. En revanche, si le nom apparaît en très gros caractères qui couvrent l'étiquette de part en part, cela pourrait revenir à son usurpation en tant que marque plutôt qu'à une indication de bonne foi de son origine géographique.

#### *" Faire passer " et conduite trompeuse ou mensongère*

Il est certain que la création d'une IG n'empêchera pas le détenteur d'une marque comportant un nom semblable à l'IG de poursuivre des personnes qui " font passer " des produits, selon la section 52 de la loi sur les pratiques commerciales de 1974. Par exemple, la société Blue Sky Wines Pty Ltd peut prétendre qu'un autre producteur qui met la mention Blue Skies sur son étiquette a en réalité fait passer son vin pour du vin produit par Blue Sky Wines Pty Ltd et qu'il a ainsi trompé le public. En théorie du moins, il serait possible de justifier ces allégations.

various regions who want to use a particular name for their region but it is the subject of a pre-existing trade mark. The other producers in the *Blue Skies* area, for example, may think that there is great marketing potential in a viticultural region of that name.

The first, obvious, problem that the producers have is that the GIC, for the reasons mentioned above, may be unable to register the GI in these circumstances, even if it wants to.

But, even if the GIC did register the GI, that would not necessarily allow the other producers in *Blue Skies* to use the GI. It would not preclude the operation of trade mark law remedies available to the holder of the *Blue Sky* mark. For example:

#### *Trade Marks Act 1995 Remedies*

*Blue Sky Wines Pty Ltd* will still have its rights under sections 20(2) and 120 of the Trade Marks Act, if its registered trade mark is infringed: that is, if another producer uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, its own trade mark, *Blue Sky*, in relation to wine.

However, under section 122(1)(b)(i), a person will not infringe the mark if the person uses the sign in good faith to indicate the geographical origin of goods. Therefore, if *Blue Skies* is actually the name of a place and it is used by the alleged infringer in good faith to indicate the geographical origin of its wine, then the Trade Marks Act may not be infringed. The fact that *Blue Skies* is registered as a GI would, I expect, lend weight to an argument that it is a place and that the person using it is indicating the geographical origin of its wine. On the other hand, if the name was emblazoned all over the bottle in huge letters, it might appear that it is being used as a brand name, rather than as a good faith indicator of geographical origin.

#### *Passing Off and Misleading or Deceptive Conduct*

The registration of a GI will not, of course, prevent the holder of a trade mark including a brand name similar to the GI, from suing for passing off or under section 52 of the Trade Practices Act 1974. *Blue Sky Wines Pty Ltd* may allege that another producer putting *Blue Skies* on its label passed off its wine as wine produced by *Blue Sky Wines Pty Ltd* and mislead and deceived the public in that regard. Theoretically, at least, those allegations could be substantiated.

Je pense que les arguments de *Blue Sky Wines Pty Ltd* seraient plus faibles si *Blue Skies* était une IG, mais selon les circonstances, la société peut tout de même avoir gain de cause. Surtout si la marque *Blue Sky* bénéficie d'une grande notoriété, à la différence de la région *Blue Skies* ; par conséquent, les consommateurs pourraient acheter un vin d'un autre producteur de la zone *Blue Skies* en pensant acheter du vin *Blue Sky*.

C'est précisément ce que nous avons vu récemment, dans l'affaire portée devant les tribunaux par Jeffrey Sher de *Port Phillip Estate* contre *Donlevy Fitzpatrick* et al. *Donlevy Fitzpatrick* avait mis la mention *Port Phillip* sur son étiquette à titre d'IG. Bien que *Port Phillip* fût une IG et que les raisins fussent effectivement originaires de *Port Phillip*, *Donlevy Fitzpatrick* a été poursuivi pour avoir " fait passer " et avoir usé de pratiques trompeuses et mensongères. L'affaire a été réglée sans jugement. Toutefois, elle met l'accent sur un fait que la plupart des viticulteurs peuvent ne pas apprécier, à savoir que l'on ne peut pas forcément utiliser une IG sans tenir compte de la loi sur les marques.

### LA SOLUTION

Quelle est donc la solution à ces problèmes ? Il n'y a hélas pas de réponse parfaite, mais il existe une solution relativement bonne qui permet au processus de création d'IG de se poursuivre dans des circonstances de double emploi entre les IG et les marques, tout en garantissant le respect des droits des détenteurs de marques préexistantes.

Cette solution est le fruit d'une réunion tenue en août 1996 entre l'organisation australienne de la propriété intellectuelle (selon sa dénomination d'alors), le ministère de la justice, le ministère des affaires et du commerce extérieurs, le ministère des industries de base et de l'énergie, la fédération australienne viticole, le conseil australien des viticulteurs, le CIG et d'autres personnes intéressées. La démarche développée au cours de la réunion a été illustrée par le schéma de l'annexe B.

La démarche est avant tout la suivante (appliquée à notre exemple) :

- Si *Blue Sky* est une marque déposée, et si société *Blue Sky Wines Pty Ltd* a le droit exclusif d'utiliser le nom (par exemple si elle n'a pas renoncé à l'utilisation de son nom), *Blue Skies* ne saurait devenir une IG si *Blue Sky Wines Pty Ltd* s'y oppose ;
- Si la société *Blue Sky Wines Pty Ltd* consent à la création de l'IG, le CIG pourra selon sa discrétion créer ou non l'IG *Blue Skies* ou l'assortir de certaines conditions ;
- Si la marque déposée n'octroie pas à *Blue Sky Wines Pty Ltd* l'utilisation exclusive du nom *Blue Sky*, le CIG pourra selon sa discrétion créer ou non l'IG *Blue Skies* ou l'assortir de certaines conditions ;

I would expect the case of *Blue Sky Wines Pty Ltd* to be weaker in circumstances in which *Blue Skies* had been registered as a GI, but it may still succeed depending upon the circumstances. Particularly if *Blue Sky* is a well known brand and there is little reputation in *Blue Skies* as a region, consumers may think that they are buying *Blue Sky* when they buy wine from other producers in *Blue Skies*.

This very situation arose recently in proceedings brought by Jeffrey Sher of *Port Phillip Estate* against *Donlevy Fitzpatrick & Ors*. *Donlevy Fitzpatrick* put *Port Phillip* on his label as a GI claim. Despite the fact that *Port Phillip* was a registered GI and the fruit actually came from *Port Phillip*, he was still sued for passing off and misleading and deceptive conduct. The matter was settled and there is no judgment. However, this case does serve to highlight the fact, that most winemakers may not appreciate, that you cannot necessarily use a registered GI without having regard to trade mark law.

### THE SOLUTION

So what is the solution to these problems? I am afraid that there is no perfect answer, but a relatively good solution has been formulated that enables the GI registration process to proceed, in circumstances in which there is a GI/trade mark overlap, whilst still respecting the rights of pre-existing trade mark holders.

It resulted from a meeting in August 1996 between the Australian Intellectual Property Organisation (as it was then called), the Attorney-General's Department, the Department of Foreign Affairs and Trade, the Department of Primary Industries and Energy ("DPIE"), the Winemakers' Federation of Australia Inc., the Wine Grape Growers' Council of Australia Inc., the GIC and various other interested persons. The approach the meeting developed is set out in the diagram comprising Annexure B to this paper.

This approach is basically as follows (by reference to my earlier example):

- if *Blue Sky* is a registered trade mark, which gives *Blue Sky Wines Pty Ltd* exclusive use of the name (for example, if there is no disclaimer on its use of the name), if *Blue Sky Wines Pty Ltd* does not consent to the registration of *Blue Skies*, *Blue Skies* will not be determined as a GI;
- if *Blue Sky Wines Pty Ltd* consents to the GI registration, the GIC will have a discretion whether or not to register *Blue Skies* or register it on conditions;
- if the registered trade mark does not give *Blue Sky Wines Pty Ltd* exclusive use of the name *Blue Sky*, the GIC will have a discretion whether or not to register *Blue Skies* as a GI or register it on conditions;

• Si Blue Sky est une marque non déposée, le CIG pourra selon sa discrétion créer ou non l'IG Blue Skies ou l'assortir de certaines conditions.

Les membres ont également convenu de l'insertion dans la réglementation de l'AWBC de directives plus claires à l'intention du CIG pour l'exercice de sa discrétion. Depuis cette réunion, le projet de révision du règlement 25 a été arrêté ; il est fourni en annexe C.

L'AIDV (section Australie & Asie) a participé considérablement au débat, à la réunion d'août 1996 et à la rédaction du nouveau règlement 25.

### LE CHEMIN QUI RESTE A PARCOURIR

Celui-ci est très long. Si le CIG fonctionne selon la démarche convenue depuis un certain temps, celle-ci n'est pas encore intégrée au droit. Voici ce qu'il reste à faire :

• Le ministère des industries de base et de l'énergie doit rédiger les modifications de la loi AWBC pour la mise en oeuvre du plan ; la loi doit ensuite être adoptée.

• Le nouveau règlement 25, dont le but est de mieux orienter le CIG lorsque celui-ci a la discrétion en matière de double emploi entre les IG et les marques, doit recevoir l'aval des rédacteurs parlementaires et être publié à l'Officiel.

• Il convient de rédiger et de publier à l'Officiel un nouveau sous-règlement 13(4) pour exempter les détenteurs de marques déposées préexistantes des restrictions quant à l'approvisionnement des raisins, restrictions qui leur seraient imposées si un nom intégré à leur marque devenait une IG. Le sous-comité des IG de la section Australie & Asie de l'AIDV a arrêté un nouveau règlement avec le CIG il y a peu, dont une copie est jointe en annexe D.

• Il faut réexaminer la section 89 de la loi sur les marques dans le cadre du réexamen général de la loi sur les marques de 1995, puis amender la section de manière à empêcher l'octroi par les tribunaux d'une rectification de marque lorsque le motif invoqué par le demandeur résulte pratiquement, directement ou indirectement, de la création d'une IG qui est substantiellement identique ou trompeusement semblable à un nom intégré dans une marque.

Il s'ensuit qu'il y a encore beaucoup à faire pour mettre le plan en oeuvre, sans compter que le processus a été interrompu par les récentes élections fédérales. Celles-ci passées, nous espérons qu'il sera possible de faire avancer la mise en oeuvre du nouveau plan, qui est à nos yeux d'une grande importance pour l'industrie vinicole australienne, pour les raisons exposées au début de cet article. Plus vite on trouvera une solution acceptable à ces questions, mieux cela vaudra pour tous les producteurs des régions concernées par ces cas de double emploi entre les IG et les marques.

Will Taylor  
Le 16 octobre 1998

• if *Blue Sky* is an unregistered trade mark, the GIC will have a discretion whether or not to register *Blue Skies* as a GI or register it on conditions.

• The meeting also agreed that clearer guidelines for the GIC, in exercising its discretion, should be inserted in the AWBC Regulations. Since the meeting, a draft revised version of regulation 25 has been settled and is set out in Annexure C to this paper.

The AIDV (Australasian Chapter) has had considerable input into this debate, into the August 1996 meeting that I referred to and into the drafting of the new regulation 25.

### WHAT STILL NEEDS TO BE DONE?

The answer is "a lot". Although the GIC is now, and has been for some time, operating in accordance with this agreed approach, it is not yet enshrined in law. The following matters still need to be attended to:

• DPIE is to prepare amendments to the AWBC Act to implement the scheme, which then need to be enacted.

• The revised regulation 25, to give better guidance to the GIC when it has to exercise its discretion in GI/trade mark overlap situations, needs to be approved by the Parliamentary draftsman and made and gazetted.

• A new sub-regulation 13(4) needs to be made and gazetted, to exempt pre-existing registered trade mark holders from the fruit sourcing restrictions, they would otherwise have to comply with, if a name included in their trade mark was registered as a GI. The GI Sub-committee of the Australasian Chapter of the AIDV settled a new regulation with the GIC some time ago and a copy of it is set out in Annexure D to this paper.

• Section 89 of the Trade Marks Act needs to be reviewed, as part of the current overall review of the Trade Marks Act 1995, and then amended so that a court may not grant an application for rectification of a trade mark, where the ground relied upon by the applicant has arisen as a direct or indirect practical result of the registration of a GI that is substantially identical with, or deceptively similar to, a brand name incorporated in the trade mark.

It follows that there is still much to be done to implement this scheme and, of course, the process stalled with the Federal election having been held recently. Now that the election is over, I hope that progress can be made to implement this scheme which, for the reasons I mentioned at the start of this paper, I consider to be very important for the Australian wine industry. The sooner that these issues are properly dealt with, the better for all the producers in the regions that are affected by these trade mark/GI overlap issues.

Will Taylor  
Finlaysons  
16 October 1998

Remerciements

Nos remerciements à la corporation australienne des vins et des spiritueux pour les informations ainsi que sur l'état actuel proposé du registre des dénominations protégées.

Dénégation

Cet article est fondé sur le droit tel qu'il était au 1er octobre 1998. Il ne se veut pas une somme définitive et exhaustive du droit : les informations et les opinions qui y sont exposées ne sauraient se substituer aux conseils adaptés à la situation particulière. Nous invitons les lecteurs à obtenir des conseils professionnels supplémentaires avant d'appliquer le contenu de cet article à des circonstances précises.

ANNEXE A

Etat prévisionnel du registre des dénominations protégées au 30 juin 1999.

Acknowledgements

I gratefully acknowledge the information provided to me by the Australian Wine and Brandy Corporation as regards the current and proposed state of the Register of Protected Names.

Disclaimer

This paper is based on the law as it stands on 1 October 1998. It is not intended to be a complete and definitive statement of the law and the information and views contained in it should not be regarded as a substitute for specific advice in individual situations. Further professional advice should be sought before applying the content of this paper to particular circumstances.

ANNEXURE A

Forecast State of Register Names at 30 June 1999

ZONE	REGION	SUB-REGION
South Eastern Australia New South Wales Big Rivers	Swan Hill Murray Darling <i>Riverina</i> <i>Perricoota</i> <i>Lachlan Valley</i>	
Central Ranges	Orange Cowra <i>Mudgee</i>	
Hunter Valley	Hunter	Broke Fordwich <i>Pokolbin</i>
Northern Rivers Northern Slopes South Coast Southern New South Wales	<i>Hastings River</i>  <i>Sydney</i> Canberra District Hilltops <i>Tumbarumba</i>	
Western Plains Victoria Central Victoria	  <i>Goulburn Valley</i> <i>Central Victorian</i> <i>Mountain Country</i> <i>Bendigo</i>	  <i>Nagambie Lakes</i>
Gippsland North East Victoria	  Rutherglen <i>King Valley</i>  <i>Mount Buffalo/Victorian Alps</i> <i>Glenrowan</i> <i>Beechworth</i>	     <i>Whitlands</i> <i>Myrree</i>
North West Victoria Port Phillip	Swan Hill Murray Darling Geelong Yarra Valley Mornington Peninsula <i>Sunbury</i> <i>Macedon Ranges</i>	
Western Victoria	Grampians <i>Pyrenees</i> <i>Henty</i>	

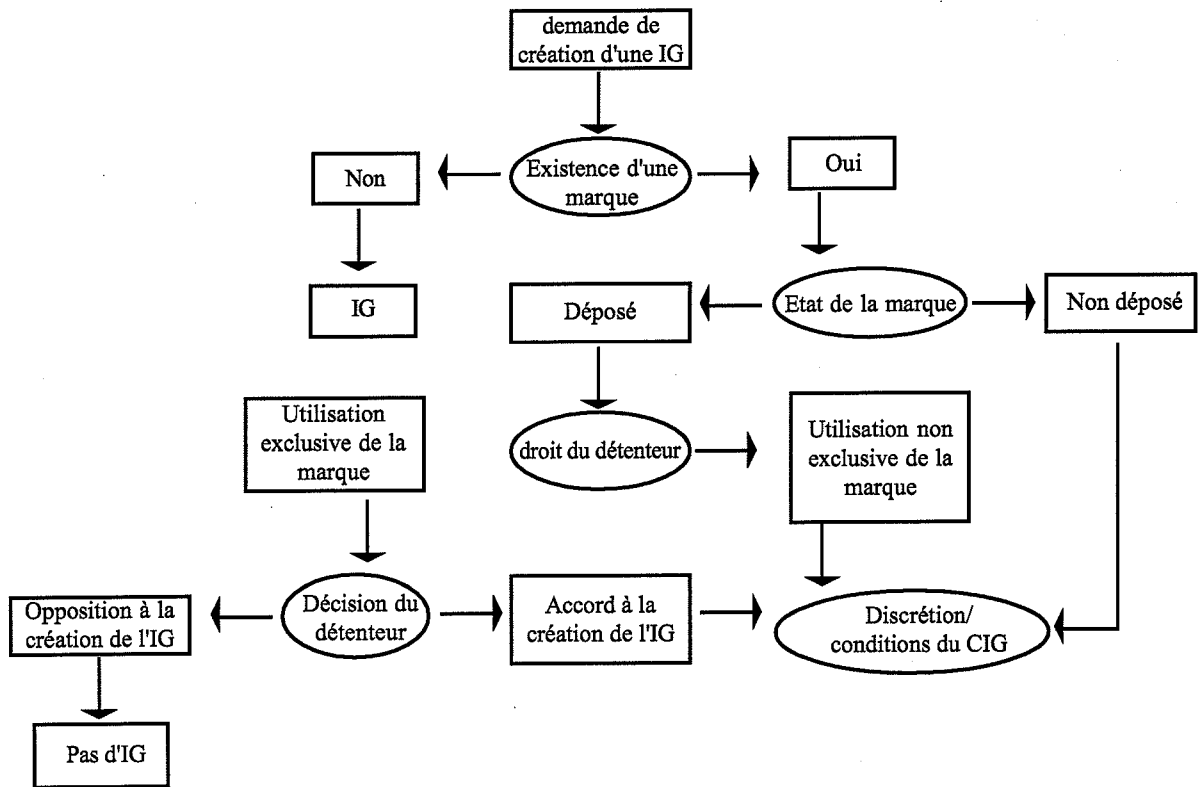
ZONE	REGION	SUB-REGION
South Australia Adelaide (Super Zone, above Mount Lofty Ranges, Fleurieu and Barossa) Mount Lofty Ranges	Adelaide Hills	<i>Lenswood</i> <i>Piccadilly Valley</i>
Fleurieu	<i>Clare Valley</i> McLaren Vale <i>Langhorne Creek</i> <i>Southern Fleurieu</i>	<i>Clarendon</i>
Limestone Coast	Mount Benson Coonawarra <i>Padthaway</i>	
The Peninsulas Lower Murray Far North Barossa	<i>Riverland</i>  Barossa Valley Eden Valley	<i>Springton</i> <i>High Eden</i>
Western Australia Eastern Plains, Inland and North of Western Australia West Australian South East Coastal South West Australia	<i>Esperance</i> Margaret River Great Southern	Mount Barker <i>Albany</i> <i>Denmark</i> <i>Frankland River</i> <i>Porongurup</i>
Central Western Australia Greater Perth Queensland	<i>Pemberton</i> <i>Warren Valley</i> <i>Blackwood Valley</i> <i>Geographe</i> <i>Perth Hills</i> <i>Swan District</i> <i>Burnett Valley</i> <i>Granite Best</i>	<i>Swan Valley</i>
Tasmania Australian Capital Territory Northern Territory		

Nota : les dénominations en italiques ne sont pas encore créées.

Note : Names in italic print have not yet been registered.

ANNEXE B

Le double emploi entre les IG et les marques



ANNEXURE B

The GI/TM overlap solution

