

LES DÉSIGNATIONS DE VINS GÉOGRAPHIQUES
" SEMI-GÉNÉRIQUES " :

LE CONGRÈS A-T-IL TRÉBUCHÉ CONTRE L'ADPIC ?

De Peter M. Brody, Washington D.C., U.S.A.¹

Pendant de nombreuses années, la réglementation des vins des Etats Unis avait admis l'emploi de certaines appellations d'origine de grande renommée comme désignations de types de vins faits aux Etats Unis d'Amérique : " Burgundy ", " Chablis ", " Champagne " et " Chianti ". La dernière législation fédérale a codifié et renforcé le droit d'utiliser les désignations dites " semi-génériques ", désignations de caractère géographique, pour des vins qui ne proviennent pas de la zone d'appellation indiquée. Cette législation soulève la question de la compatibilité des obligations des Etats Unis avec l'Accord multilatéral connu sous le nom de ADPIC (Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce).

La toile de fond

La réglementation mise en place par le Bureau fédéral des Alcools, du Tabac et des Armes à Feu (BATF) avait autorisé depuis longtemps l'usage de telles désignations " semi-génériques " à condition qu'une appellation d'origine correcte soit visible " in direct conjunction " (qui ait donc un lien direct) avec la désignation semi-générique.

Les dispositions essentielles précisaient ce qui suit :

(b)(1) Un nom à signification géographique, qui est en même temps la désignation d'une classe ou d'un type de vin, ne sera admis comme " semi-générique " qu'avec l'accord du Directeur. Les désignations " semi-génériques " ne peuvent désigner des vins d'une origine autre que celle qui est mentionnée sous cette désignation, que s'il apparaît qu'il y a " conjonction directe " entre l'appellation d'origine appropriée, révélant donc le véritable lieu d'origine du vin, et si les vins ainsi désignés sont conformes à leurs propres normes, soit que de tels vins soient soumis à cette réglementation, soit, s'ils ne correspondent pas à ces normes, qu'ils soient alors conformes aux accords commerciaux concernant telle classe ou tel type de vin.

(2) Exemples de noms " semi-génériques ", qui sont aussi des désignations de vins de raisin : Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay²).

¹ Peter Brody de Partner, Robes & Gray, Washington D.C., a présenté cet exposé le 10.08.99 à la Rencontre de l'AIDV à Lausanne/Suisse. Il représente régulièrement l'I.N.A.O. français.

² 27 C.F.R. § 4.24 (b). Les dispositions réglementaires reconnaissent deux autres catégories d'indications géographiques : " génériques " et " non génériques ". Celles-ci comme " Vermouth " et " Saké " peuvent être utilisées sans restriction pour des vins de n'importe quelle origine ; celles-là ne peuvent s'appliquer qu'à des vins provenant du lieu désigné.

" SEMI-GENERIC "
GEOGRAPHICAL WINE DESIGNATIONS :

HAS CONGRESS TRIPPED OVER TRIPS ?

By Peter M Brody, Washington D.C., USA¹

For many years, U.S. wine regulators have permitted use of certain well-known foreign appellations of origin as type designations for wines made in the United States, including "Burgundy", "Chablis", "Champagne" and "Chianti". Recent federal legislation has codified and strengthened the right to use these so-called "semi-generic" designations of geographic significance for wines that do not originate in the indicated place. This legislation raises a question of compliance with the obligations of the United States under the multi-lateral accord known as the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property ("TRIPs").

The Regulatory Background

The regulations administered by the bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ("BATF") long have allowed use of such "semi-generic" designations provided a correct appellation of origin were shown "in direct conjunction" with the semi-generic designation.

The pertinent regulatory provisions had stated :

(b) (1) A name of geographic significance, which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become semi-generic only if so found by the Director. Semi-generic designations may be used to designate wines of an origin other than that indicated by such name only if there appears in direct conjunction therewith an appropriate appellation of origin disclosing the true place of origin of the wine, and if the wine so designated conforms to the standard of identity, if any, for such wine contained in the regulations in this part or, if there be no such standard, to the trade understanding of such class or type.

(2) Examples of semi-generic names which are also type designations for grapes wines are Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay.²

¹ Peter M. Brody from the Lawfirm Partner, Ropes & Gray, Washington D.C., presented this paper the 10.08.1999 at the annual AIDV-Meeting in Lausanne/Switzerland. He regularly represents the Institut National des Appellations d'Origine of France (INAO).

² 27 C.F.R. § 4.24 (b). The regulations recognize two other categories of geographical indications : " generic " and " non-generic ". The former, such as " vermouth " or " sake ", may be used without restriction for wines originating elsewhere. The latter may only be used with wines originating in the named place.

Quoique la réglementation énumérât des “ exemples ” de noms “ semi-génériques ”, les “ exemples ” constituaient en réalité une liste complète de tous les noms “ semi-génériques ” reconnus à cette époque par le BATF. Néanmoins la législation envisageait clairement que l'agence avait la faculté d'ajouter ou de soustraire des noms “ semi-génériques ” de cette liste, étendant ou réduisant le nombre des A.O. étrangères utilisables pour des vins provenant de lieux autres que ceux dont il était fait mention.

La législation de 1997

La législation concernant les désignations de vins “ semi-génériques ” a été incluse dans la loi de 1997 sur les revenus³. Introduite à l'origine par le Sénat, la mention “ semi-générique ” a simplement repris mot pour mot les termes de la section 4.24 (b) du Titre 27 C.F.R.⁴ Le rapport de la commission justifiait la nouvelle législation de la manière suivante :

En général, les dispositions prévues par le Code en matière d'étiquetage permettent l'emploi de noms “ semi-génériques ” pour des vins qui révèlent une identification géographique, telle qu'elle est comprise dans le commerce, pourvu que ces étiquetages comprennent clairement l'indication de toute divergence par rapport à ce que l'on entend généralement quant à l'origine des raisins ou quant aux procédés d'élaboration des vins ... La Commission (du Senate Finance) a précisé que la réglementation du Treasury Department relative à l'emploi de désignations “ semi-génériques ” comme “ Chablis ” et “ Burgundy ” dans l'étiquetage des vins devait être codifiée pour donner plus de clarté aux dispositions existantes du Code⁵.

Le rapport n'explique pas pourquoi les règles existantes nécessitaient plus de “ clarté ”, ni comment une simple incorporation de la réglementation dans un statut pourrait contribuer à le “ clarifier ”. En tout état de cause, la version initiale de la législation “ semi-générique ” a été approuvée par le Sénat sans modification⁶.

En conférence de commission, la réglementation projetée subit une importante modification. En voici la rédaction finale (les modifications figurent en italique) :

“ Internal Revenue Code Sec. 5388 ”. Désignation des vins

³ Avant cette législation, la notion de noms de vins “ semi-génériques ” à désignation géographique, ou même de n'importe quels noms de vins, n'avait aucun statut spécifique. Mieux encore la réglementation en vigueur imposait au BATF le seul devoir général de prescrire des règles de nature à empêcher la “ tromperie du consommateur ”, ce qui incluait les déclarations fausses ou trompeuses sur l'étiquette, et à “ fournir au consommateur une information adéquate quant à la nature et à la qualité des vins, des spiritueux ou des boissons maltées 27 USC § 205 (e) ”

⁴ La législation originale était contenue dans la Section 708 d'un “ revenue bill ”, S. 949

⁵ S.Rep. 105-33, at 75 (1997)

⁶ Un “ revenue bill ” parallèle de la Chambre des Représentants ne comprend aucune condition relative aux “ semi-génériques ”.

Although, the regulation listed “examples” of semi-generic names, the “examples” were actually a complete list of all the semi-generic names recognized by the BATF to date. Nonetheless, the regulation clearly contemplated that the agency had discretion to add or to subtract from the list of semi-generic names, thereby expanding or contracting the list of foreign appellations of origin that could be used for wines originating outside the named place.

The 1997 Legislation

The legislation regarding “semi-generic” wine designations was part of the 1997 revenue law.³ As originally introduced in the Senate, the “semi-generic” provision merely repeated, *verbatim*, the language of section 4.24 (b) of Title 27 of C.F.R.⁴ The committee report offered the following justification for the new legislation :

The Code includes provisions regulating the labelling of wine when it is removed from a winery for marketing. In general, the regulations under these provisions allow the use of semi-generic names for wine that reflect geographic identifications understood in the industry, provided that the labels include clear indication of any deviation from that which is generally understood in the source of the grapes or the process by which the wine is produced ... The (Senate Finance) Committee determined that the Treasury Department regulations governing the use of semi-generic designations such as “Chablis” and “Burgundy” in wine labeling should be codified to add clarity to the existing Code provisions.⁵

The report did not explain why the existing regulations needed “clarity” of how merely incorporating the regulation into a statute would serve to “clarify” it. In any event, this initial version of the “semi-generic” legislation was passed by the Senate without modification.⁶

In the conference committee, the provision underwent a critical modification and was enacted as modified as follows (with the modifications shown in italics) :

Internal Revenue Code Sec. 5388. Designation of wines.

³ Prior to this legislation, no statute specifically addressed the subject of “semi-generic” wine names of geographical significance or, indeed, any wine names. Rather, the relevant statute imposed upon BATF only the general duty to prescribe such regulations as will prohibit “deception of the consumer”, including false or misleading statements on the label, and will “provide the consumer with adequate information as to the identity and quality” of wines, spirits and malt beverages. 27 U.S.C. § 205 (e).

⁴ The original legislation was contained in Section 708 of a revenue bill, S. 949

⁵ S. Rep. 105-33, at 75 (1997)

⁶ A parallel revenue bill in the House of Representatives contained no provision pertaining to “semi-generics”.

c / Emploi de désignations semi-génériques

(1) **En général.** Des désignations semi-génériques ne peuvent être utilisées pour des vins d'une origine autre que celle qui est indiquée, qu'aux conditions suivantes :

A/ Il doit être manifeste qu'il y a une liaison directe avec une appellation d'origine appropriée révélant l'origine véritable du vin ;

B/ Le vin ainsi désigné doit être conforme à ses propres normes, soit que de tels vins soient soumis à telle réglementation, soit, s'ils ne correspondent pas à ces normes, qu'ils soient alors conformes aux accords commerciaux concernant telle classe ou tel type de vin.

(2) **Comment déterminer si un nom est " semi-générique " ?**

A/ En général. *A l'exception des cas visés au paragraphe suivant B/*, un nom à désignation géographique, qui est aussi une désignation d'une classe ou d'un type de vin, ne sera admis à être considéré comme " semi-générique " qu'avec l'aval du Secrétariat.

B/ *Noms considérés comme " semi-génériques ". Les noms suivants seront considérés comme " semi-génériques " :* Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine or Hock, Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay.

Le Rapport de la Conférence parlementaire explique : " La Conférence a suivi dans ses conclusions l'amendement du Sénat, tendant à déléguer au Secrétaire du Trésor la compétence discrétionnaire lui permettant d'éliminer les noms " semi-génériques " énumérés actuellement ⁷. En d'autres termes, comme il fallait préserver la compétence du BATF de pouvoir reconnaître de nouvelles désignations " semi-génériques ", la loi a été conçue et eu pour effet de supprimer la faculté du BATF de pouvoir éliminer de cette catégorie les désignations qui y avaient été incluses naguère.

Amendements subséquents

Par la suite, le BATF s'est efforcé d'adapter sa réglementation au régime légal. Le 21 août 1998, le BATF publiait une note en deux parties dans le Federal Register ⁸ La première partie était constituée par un " règlement provisoire " (" temporary rule ") qui incorporait au chapitre 24 des dispositions légales le nouveau vocabulaire légal dans son entier ⁹. Le "règlement provisoire" modifiait d'ailleurs la section 4.24 (b), soit la réglementation existante sur les "semi-génériques" par la simple adjonction à la fin de la section (b) (1) de cette déclara-

⁷ House Conf. Rep. N° 105-220, au 449 (1997)

⁸ 63 Fed. Reg. 44,779 (Aug. 21, 1998)

⁹ 63 Fed. Reg. 44,783 (inc. new regulation at 27 CFR § 24.257 ©)

c / Use of Semi-Generic Designations

(1) **In general.** Semi-generic designations may be used to designate wines of an origin other than that indicated by such name only if

(A) there appears in direct conjunction therewith an appropriate appellation of origin disclosing the true place of origin of the wine, and

(B) the wine so designated conforms to the standard of identity, if any, for such wine contained in the regulations under this section or, if there is no such standard, to the trade understanding of such class or type.

(2) **Determination of whether name is semi-generic**

(A) In general. *Except as provided in subparagraph (B)*, a name of geographic significance, which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become semi-generic only if so found by the Secretary.

(B) *Certain names treated as semi-generic. The following names shall be treated as semi-generic :* Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine or Hock, Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay.

The House conference report explained : "The conference agreement follows the Senate amendment with a modification deleting the Secretary of the Treasury's discretion to eliminate currently listed semi-generic names"⁷. In other words, while preserving the discretion of BATF to recognize *new* semi-generic designations, the statute was designed to, and did, eliminate BATF's discretion to *remove* from that category the designations that had been previously included.

Subsequent Regulatory Amendments

Subsequent to this enactment, BATF moved to bring its regulations in line with the new statutory regime. On August 21, 1998, BATF issued a two-part notice in the Federal Register.⁸ The first part consisted of a "temporary rule" incorporating into Part 24 of the regulations (the part addressing revenue) the new statutory language in its entirety.⁹ The temporary rule further modified section 4.24 (b), the preexisting regulation on "semi-generics", by simply adding to the end of a section (b)(1) the statement : "See § 24.257 (c) of this chapter for exceptions to the Director's authority to remove names from paragraph (b)(2) of this

⁷ House Conf. Rep. N° 105-220, at 449 (1997)

⁸ 63 Fed. Reg. 44,779 (Aug. 21, 1998)

⁹ 63 Fed. Reg. At 44,783 (incorporating new regulation at 27 C.F.R. § 24.257 ©)

tion : cf. § 24.257 (c) de ce chapitre pour les exceptions concernant la suppression de noms du paragraphe (b)(2) dans la compétence de l'Autorité.¹⁰ Le "règlement provisoire" ne mentionnait aucune date d'expiration. La seconde partie de la note du Federal Register 1998 propose qu'on légifère en vue de l'adoption du "règlement provisoire" décrit ci-dessus à titre définitif.¹¹ Bien que la nouvelle réglementation ait été présentée "pour commentaires" ("for comment"), l'agence a été présumée n'avoir qu'une marge de manœuvre faible ou nulle dans sa promulgation, dans la procédure devant le Congrès.

Incohérence possible entre la nouvelle législation et l'ADPIC

La récente législation soulève des questions du point de vue de la compatibilité des obligations des États Unis d'Amérique avec le droit international, en particulier l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)¹² L'ADPIC requiert des engagements destinés à assurer une certaine protection aux "indications géographiques" pour tous les types de biens, et une protection plus marquée dans le cas des vins et spiritueux¹³.

Plusieurs conditions de l'ADPIC sont touchées par la nouvelle législation "semi-générique". L'art. 23.1 de cet accord exige des membres, d'une manière générale, qu'ils interdisent l'emploi de fausses indications géographiques pour les vins et spiritueux. Les art. 24.4 et 24.6 permettent de maintenir l'emploi d'indications géographiques qui, pourtant fausses, sont ou bien reconnues par un "long usage", ou bien admises comme "noms communs de tels biens" dans le pays membre. Les art. 23.4 et 24.1 prévoient d'ailleurs des négociations multilatérales qui devraient tendre à améliorer la protection des indications géographiques particulières relatives aux vins et spiritueux. L'accord ne contient pas d'engagement précis visant à l'élimination par étapes des fausses indications géographiques qui bénéficient d'un "long usage" ou qui sont reconnues comme "noms communs", mais il laisse entendre que cette procédure sera négociée ultérieurement.

On peut soutenir que les "semi-génériques" sont des désignations qui bénéficient d'un "long usage" ou qui sont des "noms communs" des biens en question. Ainsi, au regard de l'Accord ADPIC, il ne pourrait être exigé des USA qu'ils cessent totalement de les utiliser. Néanmoins, les États-Unis se sont engagés à ouvrir des négociations multilatérales dans le but d'améliorer la protection des indications géographiques particulières

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.* 44,819. L'emploi d'un "règlement provisoire" couplé avec la Note proposant de légiférer en vue d'une nouvelle législation a été probablement jugé de nature à satisfaire les obligations statutaires du BATF concernant l'attention qu'il doit porter à la législation, en certaines circonstances.

¹² L'ADPIC constitue l'Annexe 1C à l'Accord créant l'Organisation Multilatérale du Commerce (Acte final de l'Uruguay Round - General Agreement on Tariffs and Trade GATT, version du 15 décembre 1993).

¹³ ADPIC 1, 22-24

section"¹⁰. The temporary rule was given no specific expiration date. The second part of the August 1998 Federal Register notice was a notice of proposed rulemaking proposing to adopt the temporary rule described above as a final rule¹¹. Although this new rule has been proposed "for comment", the agency assumedly has little or no leeway in promulgating the proposed rule, in light of the congressional action.

Possible Inconsistency of New Legislation with TRIPs

The recent "semi-generic" legislation and rulemaking raise questions of compliance with the obligations of the United States under international law, specifically the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods or "TRIPs"¹². TRIPs requires signatories to provide certain protections for "geographical indications" for all types of goods, and heightened protections in the case of wines and spirits¹³.

Several provisions of TRIPs are relevant to the new "semi-generic" legislation. Article 23.1 of TRIPs generally requires members to prohibit use of false geographical indications for wines and spirits. Articles 24.4 to 24.6 permit continued use of geographic indications that, while false, have been in "long use" or are the "common name for such goods" in the member country. Articles 23.4 and 24.1 mandate further multilateral negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications for wines and spirits. The agreement contains no concrete commitment to phase out use of false geographical indications that have been in "long use" or are the "common name" for the goods, but implies that such a phase-out will be negotiated in the future.

The "semi-generics" are arguably designations that have been "in long use" or are the "common name" for the goods in question. Thus, TRIPs would not require the United States to prohibit their use outright. Nevertheless, the United States has made a commitment to a process of multilateral negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications for wines and spirits, including the "semi-generics".

The prior BATF regulations regarding "semi-generics" readily permitted U.S. regulators, in their discretion, to increase protection for specific semi-generic names. Now,

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.* at 44,819. The use of a "temporary rule" coupled with a Notice of Proposed Rulemaking to implement the new legislation was presumably deemed required in order to satisfy BATF's statutory obligation to notice-and-comment rulemaking in certain circumstances.

¹² TRIPs constitutes Annex 1C to the Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Version of 15 December 1993) of the General Agreement on Tariffs and Trade. This discussion relies on the English-language version published by the Office of the United States Trade Representative.

¹³ TRIPs Articles 1, 22-24

pour les vins et spiritueux, " semi-génériques " compris.

La réglementation antérieure du BATF concernant les " semi-génériques " permettait bien au législateur américain, dans le cadre de ses compétences, d'améliorer la protection spécifique des noms " semi-génériques ". Mais aujourd'hui, tout renforcement de la protection des " semi-génériques " figurant dans la liste de la nouvelle législation est subordonnée à une décision du Congrès. Ainsi, la législation contraindra les Etats Unis à limiter toute utilisation abusive des appellations d'origine contraire à la lettre et à l'esprit des accords ADPIC.

Plus fondamentalement, la législation pourrait très probablement susciter une politique du Congrès favorable à la préservation des noms " semi-génériques ". Il est possible que la législation soit motivée précisément par la menace que font peser sur les " semi-génériques " l'ADPIC et d'autres accords similaires. Le Congrès aurait bien voulu faire observer que les noms " semi-génériques " échapperaient aux attaques de l'étranger (et même du BATF). Si c'est là la ratio legis, ce serait incontestablement en désaccord avec l'engagement pris par les Etats Unis d'Amérique d'engager des négociations pour réviser l'art. 24.

however, any increase in the protection accorded a " semi-generic " listed in the new legislation would require another act of Congress. Thus, the legislation will hamper the ability of the United States to make any further progress toward protection of these appellations of origin from misuse, contrary to the letter and spirit of the TRIPs accord.

More fundamentally, the statute could plausibly read as embodying a Congressional policy in favor of preserving semi-generic names. It is possible the statute was motivated precisely by concern over the threat to semi-generic names posed by the TRIPs agreement and other similar accords. Congress may have wished to signal that semi-generic names will be safe from attacks from abroad (and even from BATF). If that was the motivation for the statute, it is decidedly at odds with the commitment made by the U.S. to the negotiation process envisioned in Article 24.